

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 24.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Adriano» по свидетельству №160392 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «АГАМА ТРЭЙД», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Adriano» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.01.1998 за №160392 по заявке №96713534/50 с приоритетом от 07.10.1996 на имя Тихонова Вячеслава Викторовича в отношении товаров 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

По сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, указанный товарный знак был переуступлен и на основании Договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 28.09.1998 за №4887, его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Континент», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

На основании решения Палаты по патентным спорам от 20.03.2006 (сведения опубликованы 12.05.2006) регистрация товарного знака по свидетельству №160392 была досрочно частично прекращена при сохранении ее действия в отношении товаров 30 класса МКТУ – мороженое, мороженое фруктовое.

В этой связи коллегией Палаты по патентным спорам рассматривался вопрос об использовании знака только в отношении указанных товаров.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.05.2005, требования которого были скорректированы на заседании коллегии 24.11.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству

№160392 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении всех товаров, присутствующих в перечне свидетельства.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв от 21.08.2006, существа доводов которого сводится к нижеследующему:

- ООО «Континент» заключило договор с ООО «Адриано» об уступке права на товарный знак по свидетельству №160392, договор подан на государственную регистрацию в Федеральный институт промышленной собственности;

- согласно условиям договора ООО «Адриано» с момента подачи указанного договора на регистрацию на основании представленных ООО «Континент» полномочий принял на себя обязательства решать все вопросы, касающиеся прав на товарный знак, в том числе участвовать в патентных спорах;

- ООО «Континент» поставило в известность ООО «Адриано» о том, что 04.09.2006 состоится рассмотрение заявления ООО «Агама Трейд» о досрочном прекращении действия регистрации №160392 и передало всю информацию и документы, касающиеся использования товарного знака, в том числе вступившее в силу Решение Палаты по патентным спорам, принятое на заседании коллегии 08.02.2006, о частичном прекращении указанного товарного знака;

- в этой связи ООО «Континент» изложило просьбу о привлечении к рассмотрению заявления ООО «Адриано» и о приостановлении рассмотрения заявления до даты регистрации договора уступки права;

- Решение Палаты по патентным спорам от 08.02.2006 по заявлению ЗАО «Адриано» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №160392 вступило в силу 20.03.2006, согласно указанному решению правовая охрана знака прекращена частично с сохранением ее действия в отношении товаров 30 класса МКТУ – мороженое, мороженое фруктовое;

- документы, подтверждающие использование товарного знака в отношении указанных товаров находятся в Палате по патентным спорам.

К отзыву от 21.08.2006 правообладателем прилагались копии следующих документов:

- договор об уступке товарного знака по свидетельству №160392 от 16.08.2006, на 3 л. [1];
- заявление №4079 от 16.08.2006 об уступке товарного знака по свидетельству №160392, на 1 л. [2];
- решение Палаты по патентным спорам от 08.02.2006 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №160392, на 9 л. [3];
- письмо ООО «Адриано» №12/87 от 21.08.2006, на 1 л. [4].

Обращение к материалам заявки №96713534/50 позволило установить, что правообладателем в подтверждение использования товарного знака по свидетельству №160392 были представлены следующие материалы:

- договор №14/п от 01.10.1999 и дополнительные соглашения к договору №1 от 11.10.1999 и №3 от 14.08.2000, на 3 л. [5];
- технические условия ТУ9226-001-71635527-1999, на 24 л. [6];
- этикетки 5 шт. [7];
- товарные и товарно-транспортные накладные, на 6 л. [8];
- договор купли-продажи №04 от 02.02.2002, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, платежные поручения, на 12 л. [9];
- договор купли-продажи №23 от 11.09.2000, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, платежные поручения, на 26 л. [10];
- договор купли-продажи №07 от 12.10.1999, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, платежные поручения, на 27 л. [11];
- бизнес план по производству мороженого, на 2 л. [12].

Также правообладателем были представлены постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №09АП-14577/2006-АК от 26.02.2007 и решение Арбитражного Суда г. Москвы по делу №А40-44806-06-15-333 от 04.09.2006.

На основании представленных материалов правообладатель излагает просьбу об отказе в удовлетворении заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Adriano» и сохранении в силе действия регистрации №160392 в отношении товаров 30 класса МКТУ – мороженое, мороженое фруктовое.

Ознакомившись с отзывом от 21.08.2006 лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии 24.11.2006 в качестве опровержения позиции правообладателя об использовании оспариваемого товарного знака представило Письмо от 14.10.1997 №529 «Об изменении формата платежного поручения и порядке его заполнения» на 7 л. [13], Указание Центрального банка Российской Федерации от 14.10.1997 №529 «О формате платежного поручения и порядке его заполнения» на 5 л. [14], Федеральный Закон РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на 16 л. [15], Письмо зам. директора ОАО «КСП «Весна» №39 от 13.09.2006 на 1 л. [16], Письмо-запрос ООО «Агама Трэйд» от 12.06.2006 на 1 л. [17], Соглашение о досрочном расторжении договора на 1 л. [18], акт сдачи-приемки нежилых помещений от 29.05.1998 на 1 л. [19], ответ по запросу №09.0238 от 06.09.2006 на идентификацию объекта в соответствии с Правилами выполнения услуги «Простая идентификация» на 1 л. [20], письмо ФНС России №02-06/40558 от 27.09.2006 на 1 л. [21], письмо ФНС России №02-06/40559 от 27.09.2006 на 1 л. [21], Запрос Адвокатской фирмы «Юстина» №0259/2 от 16.09.2006, ответ по запросу №09.0240 от 06.09.2006 на идентификацию объекта в соответствии с Правилами выполнения услуги «Простая идентификация» на 1 л. [22], фотографии 4 шт. [23], Положение Центрального банка Российской Федерации от 03.10.2002 №2-п «О безналичных расчетах в Российской Федерации» на 78 л. [24].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от 24.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Adriano» по свидетельству №160392 в связи с его неиспользованием.

С учетом даты (16.01.1998) регистрации товарного знака по свидетельству №160392 правовая база для рассмотрения заявления от 24.05.2005 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Графический элемент, ограниченный контуром в виде овала, представляет собой стилизованное изображение мужчины в шляпе. Под графическим элементом расположено слово «Adriano», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием заглавной буквы «А». Вся композиция исполнена в черно-белом

цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ - мороженое, мороженое фруктовое.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №160392 поступило в Палату по патентным спорам 26.05.2005, в связи с чем, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона, период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 26.05.2000 по 25.05.2005, включительно.

Согласно упомянутому заявлению досрочное прекращение правовой охраны товарного знака испрашивается в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, представленных в перечне свидетельства №160392.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №160392 являлось ООО «Континент».

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Материалы [7, 12] не были приняты Палатой по патентным спорам во внимание, поскольку образцы этикеток [7] не содержат каких-либо выходных данных, позволяющих соотнести их с периодом времени, в течение которого должно быть доказано использование исследуемого товарного знака.

В отношении бизнес плана по производству мороженого [12], свидетельствующего, по мнению правообладателя, о его намерениях дальнейшего использования товарного знака по свидетельству №160392, необходимо отметить, что в тексте этого документа не содержится сведений о сроках его исполнения, также правообладателем не представлялись документы, подтверждающие его исполнение.

Из остальных источников информации следует, что товарный знак использовался ООО «Континент» до даты 26.05.2005 в отношении товаров 30 класса МКТУ – “мороженое, мороженое фруктовое”.

ООО «Континент», не имея в наличии необходимых производственных мощностей для изготовления мороженого, заключил договор [5] с ООО «Айс-корд плюс» на производство мороженого различных сортов под товарным знаком «Адриано». При этом в договоре особо оговаривается (пункт 7 дополнительного соглашения №1 к договору [5]), что под торговой маркой «Адриано» следует понимать зарегистрированный на имя ООО «Континент» товарный знак по свидетельству №160392.

В этой связи, Палата по патентным спорам сочла возможным соотнесение представленной правообладателем документации, касающейся обозначения «Адриано», с оспариваемым товарным знаком (как транслитерации слова Adriano буквами русского алфавита).

Также в договоре отмечается, что ООО «Айс-корд плюс» не имеет права продавать мороженое, маркированное знаком «Адриано», другим физическим или юридическим лицам. Подтверждением исполнения указанного договора являются товарные и товарно-транспортные накладные [8].

Товарные и товарно-транспортные накладные [9-11] позволяют говорить о том, что правообладатель в обозначенный выше период времени поставлял мороженое «Адриано» ООО «Продопторг», ООО «Мега-Сервис», ООО «Резерв», взаимоотношения с которыми регулировались договорами [9-11].

Таким образом, перечисленные материалы дают основание для вывода об использовании правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «Adriano» по свидетельству №160392 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для товаров 30 МКТУ – “мороженое, мороженое фруктовое”.

В отношении ходатайства правообладателя о привлечении к рассмотрению заявления ООО «Адриано», Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Статья 22 Закона регламентирует перечень лиц, подпадающих под действие данной статьи при решении вопроса о надлежащем использовании товарного знака.

Согласно представленному Договору об уступке товарного знака по свидетельству №160392 [1-2] ООО «Адриано» фигурирует в нем в качестве лица, приобретающего исключительные права на товарный знак.

Однако на дату (26.05.2005) поступления заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №160392, поданного ООО «АГАМА ТРЭЙД», а также на дату (05.03.2007) рассмотрения заявления на заседании коллегии Палаты по патентным спорам упомянутый Договор уступки не был зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002, без этой регистрации договор считается недействительным.

Указанное обстоятельство исключает возможность участия ООО «Адриано» в данном споре в качестве стороны.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 24.05.2005, оставить в силе правовую охрану товарного знака «Adriano» по свидетельству №160392.**