

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 24.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №170563 в связи с его неиспользованием, поданное ОАО Компания «Май», Московская обл., г. Фрязино (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.12.1998 за №170563 по заявке №98709675/50 с приоритетом от 26.06.1998 на имя Акционерного общества закрытого типа «Орими Трэйд», Санкт-Петербург в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Впоследствии (12.06.2005) в наименование правообладателя были внесены изменения, а именно, организационно правовая форма юридического лица изменена на Закрытое акционерное общество «Орими Трэйд» (далее – правообладатель). По просьбе правообладателя был сокращен перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №170563, и в настоящее время его правовая охрана действует в отношении товара 30 класса МКТУ - «чай» (публикация об указанных изменениях произведена 12.05.2006).

В Палату по патентным спорам поступило 27.05.2005 заявление от 24.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №170563 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации (требования скорректированы согласно приложению №1 к протоколу от 15.11.2005).

Знак по данной регистрации представляет собой стилизованное изображение профиля головы женщины, заключенное в овальную рамку, под которой расположен изобразительный элемент в виде цветка и словесный

элемент «PRINCESS KANDY», выполненный в две строки буквами латинского алфавита.

Правообладатель знака, в установленном порядке ознакомленный с поступившим заявлением, представил в Палату по патентным спорам отзыв от 27.04.2006, в котором выразил несогласие с утверждением о неиспользовании принадлежащего ему знака, сославшись на следующее:

- ЗАО «Орими Трэйд» зарегистрировано как юридическое лицо Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга 12.10.1994 (реестровый №АОЛ-8138), новая редакция Устава зарегистрирована решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №66806 от 18.03.1997;

- ЗАО «Орими Трэйд» входит в группу компаний «Концерн ОРИМИ», в которую также входят ООО «Невские пороги» и ООО «Орими Трэйд»;

- с данными компаниями заключены лицензионные договоры на использование товарных знаков ЗАО «Орими Трэйд», зарегистрированные Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.04.2005 и 29.04.2005;

- фасовка чайной продукции осуществляется ООО «Невские пороги», а непосредственное введение в хозяйственный оборот, включая продажу продукции, осуществляет ООО «Орими Трэйд»;

- на имя ООО «Орими Трэйд» выданы сертификаты соответствия, являющиеся обязательными при производстве и продаже продуктов питания на территории РФ;

- с момента регистрации лицензионных договоров и до даты (27.05.2005) подачи заявления от 24.05.2005, товарный знак использовался на упаковках чая, которые были введены в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации.

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- список дипломов, которыми удостоена марка чая «Принцесса Канди» компании «Орими Трэйд», на 1л. [1];
- диплом 5-го юбилейного международного специализированного салона чая и кофе, подводимый Министерством сельского хозяйства РФ, Компанией М-ЭКСПО, Москва, 10-13 октября 2000 года, которым награждена фирма «Орими Трэйд» за чай «Принцесса Канди», сорт Медиум, на 1л. [2];
- диплом 5-го юбилейного международного специализированного салона чая и кофе, подводимый Министерством сельского хозяйства РФ, Компанией М-ЭКСПО, Москва, 10-13 октября 2000 года, которым награждена фирма «Орими Трэйд» за чай «Принцесса Канди», занявший 3 место в номинации «черный пакетированный 1 сорт», на 1л. [3];
- диплом организационного комитета выставки Tea&Coffe'99, полученный фирмой «Орими Трэйд» за чай «Принцесса Канди» Медиум ВОР 1А с/1, который занял 2 место в номинации «черный мелколистовой цейлонский», на 1л. [4];
- диплом Союза дизайнеров России о награждении фирмы «ORIMI TRADE» за серию упаковок для чая, Москва, октябрь 2000 на 1л. [5];
- информация из сети Интернет (сайт www.orimitrade.ru), распечатанная 09.11.2005, которая касается обновлений в коллекции кофе «Жокей»; новинок продукции, маркируемой обозначением «Принцесса Канди»; участия компании «Орими Трэйд» в днях празднования Дня рождения города; наград, полученных в рамках участия в III Международном фестивале чая и кофе; конкурса чая, проводимого на «Егорьевских Игрищах», на 7л. [6];
- сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ61.В62584, сроком действия с 20.06.2003 по 25.09.2005 с приложением, на 3л. [7];
- сертификат соответствия № РОСС IN. СН 01. А69258, на 1л. [8];

- уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о регистрации лицензионного договора, на 1л. [9];

- лицензионный договор №1/ЛТЗ об использовании товарных знаков от 10.11.2004, на 1л. [10];

- упаковка цейлонского чая, маркированная комбинированным обозначением со словесным элементом «принцесса Канди» - с одной стороны и «princess KANDY» - с другой, 1 шт., дата изготовления 05/2005 ООО «Орими Трэйд» [11];

- учредительные документы ЗАО «Орими Трэйд», на 4л. [12];

- справка о реализации торговых марок «Принцесса Гита», «Принцесса Канди», «Принцесса Ява» за апрель-май 2005 г., на 1 л. [13];

- комплект документов на изготовление упаковки по заказу ООО «Невские пороги»: Договор № 1 от 08.01.2004 г. между ООО «Невские пороги» и ЗАО «Доброе утро» [14], дополнительное соглашение [15], спецификация № 35 [16], спецификация №33 [17], спецификация № 34 [18], оригинал макет по спецификации № 35 (ПРИНЦЕССА ГИТА) [19], товарная накладная № 72 от 10.05.2005 [20], товарная накладная № 19/73-2 от 04.05.2005 г. [21], счет-фактура 72 от 10 мая 2005 г. [22], платежное поручение 2176 от 19.05.2005 г. [23], на 18 л.;

- комплект документов на изготовление упаковки по заказу ООО «Невские пороги»: Договор № 19 от 08.01.2004 г. между ООО «Невские пороги» и ЗАО «Санкт-Петербургская Образцовая типография» [24], дополнительное соглашение [25], спецификация № 73 [26], спецификация № 74 [27], товарная накладная № 19,74-1 от 16.05.2005 г, [28], счет фактура 1051 от 18 мая 2005 г. [29], платежное поручение 2214 от 20.05.2005 г. [30], счет-фактура от 06.05.2005 г. [31], платежное поручение 2073 от 14.05.2005 г., оригинал макеты, в частности, чая «PRINCESS KANDY» [32], на 24 л.;

- комплект документов на реализацию чая между ООО «Невские пороги» и ООО «Орими Трэйд»: Договор № 19/НО от 29 апреля 2004 г., между ООО «Невские пороги» и ООО «Орими Трэйд» [33], отчет о состоявшейся отгрузке товара № 0-14/05 от 21.05.2005 г. [34], счет-фактура № 0-14/05 от 21.05.2005 г. [35], платежное поручение № 929 от 23.05.2005 г. [36], платежное поручение №927 от 23.05.2005 г. [37], платежное поручение № 933 от 24.05.2005 г. [38], на 19л.;

- комплект документов на поставку товара в розничную сеть Санкт-Петербурга: Договор поставки №С-36 от 31.01.2004 г., между ООО «Орими Трэйд» и ООО «Лента» [39], товарная накладная №120 от 12.05.2005 г. [40], счет-фактура №6444 от 12.05.2005 г. [41], платежное поручение №970 от 26.05.2005 г. [42] на 9л.;

- комплект документов на поставку товара в регионы: Договор поставки № 2/05 от 01.01.2005 г. между ООО «Торговая фирма Форвард» и ООО «Орими Трэйд» [43], дополнительное соглашение [44], накладная №64 от 12.05.2005 г. [45], квитанция о приеме груза ЭЛ589555 [46], счет-фактура №6676 от 12.05.2005 г. [47], платежное поручение №877 от 30.05.2005 г. [48], платежное поручение №924 от 06.06.2005 г. [49], на 11л.

С учетом даты (21.12.1998) регистрации товарного знака по свидетельству №170563 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», 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.

Поскольку регистрация товарного знака по свидетельству №170563 произведена более пяти лет назад, лицо, подавшее заявление от 24.05.2005, исчерпало свое право на подачу заявления в пятилетний срок с даты регистрации, законодательно установленный для подачи такого рода заявлений. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам рассматривала использование знака в период времени, составляющий пять лет, предшествующих подаче заявления, а именно, с 27.05.2000 по 27.05.2005 включительно.

Исследуемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение профиля головы женщины, заключенное в рамку из двух линий в форме вертикально ориентированного овала, под которой помещено стилизованное изображение цветка. Внизу в две строки расположены слова «PRINCESS» и «KANDY», выполненные буквами латинского алфавита, стандартным и оригинальным шрифтом, соответственно. При этом размер шрифта букв слова «KANDY» несколько больше размера шрифта, которым выполнен расположенный над ним словесный элемент «PRINCESS». Справа от композиции размещен знак предупредительной маркировки - буква «R», заключенная в окружность. Словесные и изобразительные элементы исполнены в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товара 30 класса МКТУ – чай.

За указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №170563 являлось АОЗТ «ОРИМИ ТРЭЙД», впоследствии преобразованное в ЗАО «Орими Трэйд», о чем имеются сведения на титульном листе новой редакции Устава ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД», зарегистрированной в

установленном порядке решением регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 28.06.2002 за №281525 [12].

Анализ документов об использовании знака, представленных правообладателем, показал следующее.

Производство чайной продукции и ввод ее в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации правообладатель осуществлял посредством совместной деятельности с ООО «Невские пороги» и ООО «Орими Трэйд», с которыми им были заключены лицензионные договоры (неисключительные лицензии сроком на 5 лет, зарегистрированные в установленном порядке в Роспатенте 26.04.2005 за №35215 и 29.04.2005 за №35220, соответственно).

Так, по договору заказа №1 от 08.01.2004 [14] по поручению ООО «Невские пороги» ЗАО «Доброе утро» изготавливала упаковки для чая (крой коробок), которые согласно спецификациям №34, 35 от 18.04.2005 [16, 18] относились к производству чая «принцесса КАНДИ».

Аналогичные отношения существовали между ООО «Невские пороги» и ЗАО «Санкт-Петербургская Образцовая Типография», что подтверждается договором заказа №19 от 08.01.2004 [24], спецификацией к нему №74 от 13.05.2005 [27], товарной накладной №19/74-1 от 16.05.2005 [28], счетом-фактурой №1051 от 18.05.2005 [29] и платежным поручением №2214 от 20.05.2005 [30]. Из представленных оригинал-макетов к договору №19 от 08.01.2004 по спецификации №74 от 13.05.2005 [32] видно, что этикетки содержали комбинированное обозначение, воспроизводящее товарный знак по свидетельству №170563.

Использование знака в цвете [11], а именно, в черно-бело-красно-золотой цветовой гамме, не оказывает существенного влияния на восприятие обозначения в целом и является характерным для приспособления черно-белой регистрации к условиям рынка. В этой связи при признании использования знака коллегия Палаты по патентным спорам исходила из положений статьи 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в

Стокгольмской редакции 1967 года, допускающей использование товарного знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной, например, в случае приспособления некоторых элементов знака, их перевода на другой язык под требования маркировки товара в соответствии с национальным законодательством.

В соответствии с отчетом о состоявшейся отгрузке товара №О-14/05 от 21.05.2005 [34], счетом-фактурой от 21.05.2005 [35] и платежными поручениями №929, 927 от 23.05.2005, №933 от 24.05.2005 [36-38], расфасованный ООО «Невские пороги» в упаковки по 50, 100, 200, 250 гр. чай «принцесса КАНДИ» передавался для реализации ООО «Орими Трэйд». Данные взаимоотношения между компаниями регулируются Договором №19/НО от 29.04.2005 [33].

Согласно договору №С-36 от 31.01.2004 ООО «Орими Трэйд», в свою очередь, осуществляло поставки пакованного чая «принцесса КАНДИ» оптовому покупателю ООО «ЛЕНТА», г.Санкт-Петербург, [39], что усматривается из товарной накладной №120 от 12.05.2005 [40], счета-фактуры №6544 от 12.05.2005 [41] и платежного поручения №970 от 26.05.2005 [42].

Чай поставлялся ООО «Орими Трэйд» также оптовому покупателю ООО ТК «Форвард», г.Уфа, по договору №2/05 от 01.01.2005 [43], исполнение которого подтверждается накладной №64 от 12.05.2005 [45], квитанцией о приеме груза [46], счетом-фактурой №6676 от 12.05.2005 [47] и платежными поручениями №877 от 30.05.2005 [48], №924 от 06.06.2005 [49].

Была представлена сводная справка [13], содержащая информацию о реализации ООО «Орими Трэйд» продукции, маркованной оспариваемым обозначением, за период апрель-май 2005 года. Кроме того, на имя этой компании для товара “чай кенийский черный гранулированный”, фасованный по 100 г., 150 г., 250 г. торговой марки «PRINCESS KANDY» был получен Сертификат соответствия [8], сроком действия до 25.09.2005, являющийся одним из обязательных товаровопроводительных документов.

Из приведенных выше сведений яствует, что отношения по производству чая «PRINCESS KANDY» и его реализации на территории Российской Федерации между правообладателем и ООО «Невские пороги» и ООО «Орими Трейд» возникли до регистрации лицензионных договоров в Роспатенте (2004 год). Вместе с тем, они имели место и в период с 26.04.2005 по 27.05.2005, то есть после регистрации лицензионных договоров и до даты подачи заявления, что подтверждается счетами-фактурами и платежными поручениями за апрель-май 2005 года.

Таким образом, представленные правообладателем документы дают основания для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №170563 в хозяйственном обороте на территории Российской Федерации лицами, которым такое право было предоставлено на основе лицензионного договора.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 24.05.2005 и оставить в силе правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «PRINCESS KANDY» по свидетельству №170563.