

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 15.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Уплетайки» по свидетельству №287394 в связи с его неиспользованием, поданное Санкт – Петербургской общественной организацией инвалидов «Белый Медведь», Санкт - Петербург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «Уплетайки» по заявке №2004707539/50 с приоритетом от 08.04.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Реестр) 20.04.2005 за №287394 на имя ОАО «Каравай», Санкт – Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Уплетайки» по свидетельству № 287394 в отношении товаров 30 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адрес правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах дела, в установленном порядке были направлены уведомления от 23.04.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам,

назначенной на 22.07.2009 года, с приложением копии заявления от 15.08.2008.

Правообладатель представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что товарный знак используется правообладателем в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение использования товарного знака представлены следующие материалы:

- перечень продукции, маркируемой товарным знаком «УПЛЕТАЙКИ» по свидетельству № 287394 [1];

- данные по объемам продаж по видам продукции, маркируемой товарным знаком «УПЛЕТАЙКИ» по свидетельству № 287394. Получатели Санкт-Петербург и Лен.область [2];

- данные по объемам продаж по видам продукции, маркируемой товарным знаком «УПЛЕТАЙКИ» по свидетельству № 287394. Предприятия-представители России [3];

- декларация соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение. Область применения: для непосредственной реализации населению продукции, маркируемой товарным знаком «УПЛЕТАЙКИ» по свидетельству № 287394 [4];

- копии договоров на поставку продукции, маркируемой товарным знаком «УПЛЕТАЙКИ» по свидетельству № 287394, за период с 15 августа 2005 г по 15 августа 2008 г [5];

- копии накладных на поставку продукции, маркируемой товарным знаком «УПЛЕТАЙКИ» по свидетельству № 287394, за период с 15 августа 2005 г по 15 августа 2008 г [6];

- документация (договор, счет-фактура), подтверждающая заказы на изготовление упаковки для продукции, маркируемой товарным знаком

«УПЛЕТАЙКИ» по свидетельству № 287394, за период с 15 августа 2005 г по 15 августа 2008 г [7];

- документация (договор с ООО «ПАКПРИНТ», счет-фактура), подтверждающая заказы на изготовление упаковки для продукции, маркируемой товарным знаком «УПЛЕТАЙКИ» по свидетельству № 287394, за период с 15 августа 2005 г по 15 августа 2008 г [8];

- документация (договор, счет – фактура с ООО «НТЛ»), подтверждающая заказы на изготовление упаковки для продукции, маркируемой товарным знаком «УПЛЕТАЙКИ» по свидетельству №287394, за период с 15.08.2005 по 15.08.2008 [9] ;

- образцы упаковки с изображением товарного знака «УПЛЕТАЙКИ» по свидетельству № 287394, за период с 15.08.2005 по 15.08.2008 [10];

- пакеты, полипропиленовая пленка, этикетки самоклеящиеся с печатью «УПЛЕТАЙКИ» [11];

- договор на оказание рекламных услуг от 15.01.2006, дополнительное соглашение [12];

- счет – фактура и акт выполненных работ за проведение промоакции [13];

- копии публикаций за 2004 год [14];

- образцы рекламной продукции – брошюры, раздаточные материалы [15];

- письма – отзывы покупателей [16];

- дипломы, свидетельства и другие награды [17].

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии отсутствовало, но до даты заседания от него поступила корреспонденция с комментарием к отзыву правообладателя.

- перечень продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком, содержит только две позиции с обозначением «УПЛЕТАЙКИ», которые значатся в указанном перечне как «хл.диет. с отр.», что не позволяет определить к какому виду товаров они относятся;

- представленные образцы упаковки не содержат даты изготовления товара, что не позволяет отнести к доказательствам использования товарного знака на упаковке в период с 15.08.2005 по 15.08.2008 г.;

- часть документов датирована до начала трехлетнего периода, предшествующего дате подачи заявления, другая часть, представляющая собой различные дополнительные соглашения, не содержит наименования упаковываемого товара с обозначением «УПЛЕТАЙКИ». Отсутствуют документы, подтверждающие факт изготовления, оплаты, передачи правообладателю упаковочного материала;

- перечень предприятий – представителей по России не содержит сведений о товарном знаке «УПЛЕТАЙКИ»;

- часть накладных на поставку продукции не относится к рассматриваемому периоду. В накладных, относящихся к исследуемому периоду, обозначение «УПЛЕТАЙКИ» значится как «хл.диет.с отр.», что не позволяет определить к какому виду товаров они относятся;

- данные по объемам продаж не заверены генеральным директором и главным бухгалтером предприятия правообладателя, что не позволяет их рассматривать как достоверные;

- данные по объемам вложений в рекламу относятся к 2004 году, то есть до начала трехлетнего периода;

- представленные санитарно-эпидемиологические заключения и декларации о соответствии, подтверждающие соответствие продукции санитарным нормам, не свидетельствуют о введении товаров в гражданский оборот;

- распечатки из сети Интернет, выполненные 17.11.2008, выходят за рамки исследуемого периода и не содержат данных о том, когда была размещена указанная информация;

- копии публикаций в печатных изданиях датированы 2004 годом, то есть до начала исследуемого периода;

-представленные образцы рекламной продукции не содержат даты изготовления товара, что не позволяет отнести их к доказательствам использования. Каталог продукции за 2008 год не содержит конкретной даты его публикации, а также сам по себе каталог не является подтверждением реализации продукции;

- письма – отзывы на продукцию от покупателей не могут рассматриваться как доказательства использования товарного знака;

- дипломы, свидетельства и другие награды, полученные на выставках, не подтверждают факт введения товара в гражданский оборот.

С учетом изложенного лицо, подавшее заявление, просит удовлетворить заявление и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 287394.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.08.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (09.09.2008) подачи заявления от 15.08.2008 период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 09.09.2005 по 08.09.2008, включительно.

Проанализировав документы и материалы, представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они могут служить доказательством использования товарного знака «УПЛЕТАЙКИ» по свидетельству № 287394 его правообладателем в отношении части товаров 30 класса МКТУ по следующим причинам.

Правообладателем оспариваемого товарного знака является Открытое Акционерное Общество «Каравай», которое занимается производством различных хлебобулочных изделий (см. <http://www.karavay.spb.ru>), в частности, производит различные виды булочек, таких как: «Пражские», «Никольские» и «Уплетайки» и другие.

Представленные материалы [10], [11] и [15] хотя и не содержат информации о дате производства товаров, однако, они являются наглядными примерами использования товарного знака «УПЛЕТАЙКИ» для маркировки различного вида булочек, именно в том виде, в котором он зарегистрирован. Информация о производителе товаров на упаковках соответствует сведениям о правообладателе.

Правообладателем представлены договоры с различными юридическими лицами на поставку хлебобулочной продукции [5], которые являются доказательством введения в гражданский оборот товара. В качестве подтверждения исполнения договоров поставки правообладателем представлены товарно – транспортные накладные с отметками о получении товара этими юридическими лицами [6]. Отсутствие товарного знака «УПЛЕТАЙКИ» в товарно-транспортных накладных обусловлено тем, что этим знаком маркируется целая линейка товаров. Соотнести указанные товары с их маркировкой позволяют представленные этикетки [10], [11]. Согласно условиям

договора поставки (пункт 4) моментом исполнения обязательства поставки считается дата передачи продукции Покупателю, указанная в товарно-транспортной накладной. Следовательно, факт подписания сторонами накладной свидетельствуют о переходе права собственности на продукцию к Покупателю и, соответственно, о реализации данной продукции.

Представленные декларации соответствия и санитарно – эпидемиологические заключения [4] не относятся к документам, касающимся непосредственно введения товара в гражданский оборот. Вместе с тем, они свидетельствуют о соответствии выпускаемой правообладателем товаров, маркированных товарным знаком «УПЛЕТАЙКИ», требованиям нормативных документов и государственным санитарно-эпидемиологическим нормам в рассматриваемый период времени.

Информация о промоакции ОАО «Каравай» не дают представления о том, какие именно товары маркируются товарным знаком «УПЛЕТАЙКИ», в связи с этим не учитывались коллегией Палаты по патентным спорам при вынесении решения.

Документы [1], [2], [3] представленные в качестве доказательства использования товарного знака «УПЛЕТАЙКИ», являются декларативными и не могут быть приняты во внимание.

Таким образом, представленные документы свидетельствуют об использовании правообладателем товарного знака «УПЛЕТАЙКИ» по свидетельству № 287394 в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «хлебобулочные изделия, в том числе булки; продукты мучные; хлеб; хлеб из пресного теста».

В отношении других товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявлении, документов, доказывающих использование, представлено не было.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака «УПЛЕТАЙКИ» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении этой части товаров 30 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 15.08.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 15.08.2008, досрочно частично прекратить действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №287394, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(591) желтый, светло – желтый, коричневый, темно-желтый.

(511) 30 - хлебобулочные изделия, булки; продукты мучные; хлеб; хлеб из пресного теста.