

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 27.11.2007. Указанное заявление подано компанией Коста Лимитед, Великобритания [Costa Limited, Great Britain] (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "КОСТА" по свидетельству № 213211 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака "КОСТА" произведена 24.05.2002 за № 213211 по заявке № 2000722407/50 с приоритетом от 01.09.2000 на имя ЗАО «Торговый Дом КОСТА», г. Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, "обозначение "КОСТА" представляет собой словесный товарный знак искусственного происхождения, не имеющий смыслового значения, совпадающий с частью фирменного наименования заявителя".

В заявлении от 27.11.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны полностью на территории Российской Федерации регистрации № 213211 словесного товарного знака "КОСТА" в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления, в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В адрес правообладателя (ЗАО "Торговый Дом КОСТА", Варшавское ш., д. 152, корп. 4, Москва, 113405) и его представителя (ООО "ИННОТЭК" Патентному поверенному РФ Т.А. Вахниной,

ул. Б.Семеновская, д. 49, оф. 404, Москва, 107023) в установленном порядке были направлены уведомления от 14.12.2007 за № 2000722407/50 (922283) о принятии заявления от 27.11.2007 к рассмотрению в Палате по патентным спорам.

Впоследствии по вышеуказанным адресам были направлены уведомления от 28.02.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.04.2008, при этом данное заседание было перенесено на 30.06.2008 в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела согласно обоюдному обращению сторон в виде ходатайств.

Заседание коллегии от 30.06.2008 было перенесено на основании ходатайства правообладателя с целью представления документов, касающихся использования знака. Ходатайство лица, подавшего заявление, об ограничении объема притязаний по заявлению от 27.11.2007 было удовлетворено коллегией Палаты по патентным спорам. На основании данного ходатайства испрашивалось досрочное прекращение правовой охраны знака по свидетельству № 213211 в отношении всех товаров, всех услуг 42 класса МКТУ, за исключением позиции "реализация товаров", всех услуг 35 класса МКТУ, за исключением позиций "изучение рынка", "сбыт товаров через посредников".

Правообладателем представлен отзыв на заявление от 27.11.2007 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 213211. Доводы отзыва сводятся к следующему:

1. Товарный знак по свидетельству № 213211 используется правообладателем в полном объеме.
2. Знак размещается на сайте правообладателя www.kosta.ru, на котором правообладатель предлагает потенциальным потребителям кондитерские изделия, печенье, мармелад, сладости и т.д. Кроме того, товарный знак при помощи официального сайта используется

для продвижения товаров/услуг польских производителей (Zajda, Lider Artur и т.д.), которые имеют партнерские взаимоотношения с правообладателем.

3. Правообладатель с целью изучения рынка кондитерских изделий проводит исследование рынка, в частности мониторинг конъюнктуры цен на кондитерские изделия.
4. В течение периода использования знака правообладателем устраивались акции, розыгрыши призов в коммерческих и рекламных целях. Правообладатель также принимал участие в продовольственных выставках, продажах кондитерских изделий, сладостей.
5. При заключении договоров с покупателями вводилась система скидок и учета покупателей путем выдачи пластиковой карты, на которой размещен товарный знак. Правообладателем также разработан новый эскиз печати с использованием товарного знака, при этом размещение печати на документах (в т.ч. договоры) свидетельствует о надлежащем использовании знака и введении продукции в гражданский оборот.
6. Знак размещается на официальных бланках, рекламной продукции, при изготовлении буклетов, календарей, рекламных листовок, при переписке с клиентами и поставщиками.
7. Учредительные документы свидетельствуют об использовании товарного знака в наименовании организации правообладателя.
8. При рассмотрении заявления от 27.11.2007 следует учитывать правовые нормы части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 01.01.2008.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- договор за № 132276 от 03.04.2007 по предоставлению прав доступа к Веб-системе и регистрации доменов, приложения к нему - на 15 л. (1);
- договор за № 106274/NIC-D от 19.04.2005, приложения к нему – на 9 л. (2);
- отчеты за март 2005 "Ценовый анализ конкурентов" правообладателя - на 22 л. (3);
- сведения о рекламной акции "Скоро в школу" от 31.07.2006 – на 6 л. (4);
- сведения о розыгрыше ценных призов от фабрики "СОЛИДАРНОСТЬ" в период 01.10.2007-31.12.2007 – на 15 л. (5);
- сведения о рекламной акции "За каждые 25 000 – товарный бонус" в период 01.06.2006 - 30.06.2006 – на 4 л. (6);
- отчет по акциям, направленным на стимулирование сбыта печенья "Коста Браво" фабрики "Бискотти" в 2004-2005 – на 19 л. (7);
- отчет "Участие в выставке "ПРОДЭКСПО-2005" 14-18 февраля" – на 13 л. (8);
- отчет "Маркетинговые мероприятия по фабрике "Солидарность" апрель-декабрь 2005" – на 11 л. (9);
- агентский договор за № 154 от 06.08.2004, заключенный между правообладателем и ООО "Экспо-Трейд"– на 4 л. (10);
- отчет по проведенным маркетинговым мероприятиям для ТД "КОСТА", Москва, 2004 – на 26 л. (11);
- дипломы правообладателя от кондитерских фабрик "АСТРА", "КУЯВЯНКА", "СОЛИДАРНОСТЬ" – на 3 л. (12);
- договор № 1 от 25.09.2003, заключенный между правообладателем и ООО "МАЖЕСТИК СТАЙЛ" – на 3 л. (13);
- договор об оказании услуг за № 2/И/Д от 16.01.2004, заключенный между правообладателем и ООО "Рекламно-выставочное агентство Икс-Имидж" – на 5 л. (14);

- подтверждение заявки на участие правообладателя в выставке "ПРОДЭКСПО-2005" – на 4 л. (15);
- договор за № 0503-100/5302 на участие в выставке "ПРОДЭКСПО-2006" от 12.10.2005, заключенный между правообладателем и ЗАО "ЭКСПОЦЕНТР" – на 1 л. (16);
- договор за № Д/100-0702736 от 02.11.2007, заключенный между правообладателем и ЗАО "ЭКСПОЦЕНТР" – на 1 л. (17);
- договор за № 200511069 участия в выставке от 09.11.2005, заключенный между правообладателем и ООО "АйТиИ" – на 1 л. (18);
- договор за № 200611037 участия в выставке от 03.11.2006, заключенный между правообладателем и ООО "АйТиИ" – на 1 л. (19);
- фотографии с выставок "ПРОДЭКСПО 98", "ПРОДЭКСПО 04", "WORLD FOOD – 2004", "ПРОДЭКСПО-2006" – на 4 л. (20);
- договор от 15.12.2005, заключенный между правообладателем и ООО "МГБ МЕТРО Групп Баинг РУС", товарная накладная к нему – на 15 л. (21);
- договор поставки за № 790 от 18.11.2005, заключенный между правообладателем и ООО "Русель", товарная накладная – на 6 л. (22);
- договор поставки за № 6075 от 01.06.2005, заключенный между правообладателем и ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА", товарная накладная – на 8 л. (23);
- договор купли-продажи за № 401213 от 20.06.2005, заключенный между правообладателем и ООО "РОСТ-ИНФО", товарная накладная к нему – на 3 л. (24);
- договор купли-продажи за № 401880 от 17.10.2005, заключенный между правообладателем и ИП Ярошенко С.А., товарная накладная к нему – на 4 л. (25);

- договор купли-продажи за № 102090 от 01.10.2007, заключенный между правообладателем и ООО "Сызрань-Продукт", товарная накладная, счет-фактура к нему – на 5 л. (26);
- договор купли-продажи за № 401500 от 12.03.2007, заключенный между правообладателем и ЗАО "Оптово-розничная торговля и производственная фирма "Кубаньоптпродторг", товарная накладная, счет-фактура – на 5 л. (27);
- расходные накладные от 20.09.2004 и 11.11.2004 – на 2 л. (28);
- фотография пластиковой карточки, визитная карточка – на 2 л. (29);
- договор купли-продажи за № 103860/119 от 06.02.2006, заключенный между правообладателем и ООО "ТД Челны-хлеб", товарная накладная – на 5 л. (30);
- договор на поставку за № 49 кондитерских изделий от 07.02.2007, заключенный между правообладателем и ОАО Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна", товарная накладная – на 2 л. (31);
- договор поставки за № 20 от 27.10.2006, заключенный между правообладателем и ООО "Кондитерская фирма "Содружество", товарная накладная - на 3 л. (32);
- договор поставки за № ОП 11/07/07 от 11.07.2007, заключенный между правообладателем и ООО "Кондитерское предприятие "Суворовские конфеты", товарная накладная – на 3 л. (33);
- договор поставки за № 14-281206 от 28.12.2006, заключенный между правообладателем и ООО "Астерик – Трейд", товарная накладная – на 3 л. (34);
- договор поставки за № 158 от 01.01.2007, заключенный между правообладателем и ООО ПФ "Авангард", товарная накладная – на 4 л. (35);

- договор за № 02/07 от 02.07.2007 о разработке и изготовлении рекламной продукции, заключенный между правообладателем и ООО "Волви-МС", приложения – на 6 л. (36);
- бланк организации правообладателя – на 1 л. (37);
- свидетельство Московской регистрационной палаты от 19.08.1996 – на 1 л. (38);
- данные об эскизе печати – на 1 л. (39);
- устав организации правообладателя за 1996 – на 8 л. (40);
- устав организации правообладателя за 2003 – на 17 л. (41);
- отчет о доработке дизайна и производства упаковки для печенья "КОСТА БРАВО" – на 13 л. (42);
- упаковка продукции - 11 экземпляров (43);
- каталог продукции – 1 экземпляр (44);
- копии календарей за 2004, 2006 – на 6 л. (45);
- рекламные буклеты – 2 экземпляра (46);
- фотографии склада, выставок, прилавков, упаковки товара – 26 штук (47).

На основании представленного отзыва правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 27.11.2007 и сохранить действие товарного знака «КОСТА» по свидетельству № 213211 в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

Лицо, подавшее заявление, также представило отзыв за № ММ603437 от 30.06.2008 на представленные правообладателем материалы, доводы которого сведены к следующему:

1. Часть представленных документов не содержит даты размещения информации для ознакомления третьими лицами, либо упоминания о товарном знаке правообладателя, либо не входит в период доказывания использования знака, либо не содержит области применения.

2. Часть документов свидетельствует об оказании третьими лицами услуг правообладателю.
3. Часть договоров свидетельствует о дистрибьюторской деятельности правообладателя, что можно соотнести с услугами "сбыт товаров через посредников" 35 класса МКТУ, "реализация товаров" 42 класса МКТУ.
4. Договоров подряда, заказа или иных договоров, свидетельствующих о производстве правообладателем кондитерских изделий, представлено не было. Вместе с этим на этикетках содержатся указания на польских производителей, которые не являются лицензиатами правообладателя, который напротив упоминается в качестве дистрибьютора.
5. Доказательств применения товарного знака по свидетельству № 213211 в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ, за исключением "сбыт товаров через посредников, "реализация товаров" в рассматриваемый период доказывания правообладателем представлено не было.
6. Применение правовых норм части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 01.01.2008 (далее – Кодекс), не допустимо при рассмотрении заявления от 27.11.2007, поскольку правоотношения, связанные с использованием знака № 213211 возникли у правообладателя в период действия Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

На заседании коллегии, состоявшемся 02.10.2008, от лица, подавшего заявление, поступило ходатайство об отзыве ходатайства, поступившего 30.06.2008 от его имени по поводу ограничения объема притязаний. При этом, лицо, подавшее заявление, представило новое ходатайство за № ММ603437 об ограничении объема притязаний по заявлению от 27.11.2007. На основании ходатайства за № ММ603437 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны знака № 213211 в отношении всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, всех услуг 42 класса МКТУ, за исключением "реализация товаров", всех услуг 35 класса МКТУ, за исключением "сбыт товаров через посредников".

Правообладатель представил дополнение к отзыву на заявление от 27.11.2007, в котором сообщил, что не заинтересован в правовой охране товарного знака № 213211 в отношении всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, всех услуг 42 класса МКТУ, за исключением "реализация товаров", всех услуг 35 класса МКТУ, за исключением "сбыт товаров через посредников".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 27.11.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 213211 в отношении уточненного лицом, подавшим заявление, в ходатайстве перечня услуг.

С учетом даты регистрации (24.05.2002) товарного знака по свидетельству № 213211 правовая база для рассмотрения заявления от 27.11.2007 включает вышеупомянутые Закон и Правила. При этом следует отметить, правовые нормы Кодекса при рассмотрении заявления от 27.11.2007 не применимы, поскольку анализируемое заявление подано в 2007, что исключает использование Кодекса, вступившего в силу в 2008, в данном случае.

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.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно заявлению от 27.11.2007 и представленному к нему на заседании коллегии 02.10.2008 уточнению от лица, подавшего заявление, испрашивается досрочное частичное прекращение правовой охраны товарного знака "КОСТА" по свидетельству № 213211 в отношении всех товаров и услуг, за исключением услуги 35 класса МКТУ "сбыт товара через посредников", услуги 42 класса МКТУ "реализация товаров".

На заседании коллегии 02.10.2008 правообладатель заявил, что в отношении уточненного лицом, подавшим заявление, в ходатайстве перечня товаров и услуг он не заинтересован в поддержании правовой охраны принадлежащего ему товарного знака. В связи с этим, правообладатель излагает просьбу об оставлении правовой охраны знака № 213211 в отношении услуги 35 класса МКТУ "сбыт товара через посредников", услуги 42 класса МКТУ "реализация товаров". Вместе с этим, правообладатель также заявил, что в отношении остального перечня товаров и услуг знак не использовался ни самим правообладателем, ни в его интересах уполномоченным от его имени лицом.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3

статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 27.11.2007 в отношении скорректированного перечня услуг.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.11.2007, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 213211 частично, сохранив её действие в отношении следующего перечня услуг:

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

(511) 35 - сбыт товара через посредников.

42 - реализация товаров.