

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 18.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №160392 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Adriano» в связи с его неиспользованием, поданное ЗАО «Адриано», 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 по товарным знакам 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).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.05.2005, требования которого были скорректированы в дополнении к заявлению от 31.01.2006, 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 товаров 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

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

- оспариваемый товарный знак использовался правообладателем в период с 1999 по 2004 год в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ;

- в связи с отсутствием собственного производства мороженое изготавливалось на основании договора ООО «Айс-корд плюс», которое имело на тот период времени необходимое оборудование;

- по условиям договора мороженое изготовлялось по специальным требованиям к составу и технологии изготовления и укомплектовывалось этикетками с товарным знаком «Adriano»;

- ООО «Айс-корд плюс» поставляло мороженое ООО «Континент», затем ООО «Континент» распространяло товар по предприятиям розничной сети города Санкт-Петербург и Ленинградской области;

- за указанный период времени было произведено и реализовано более 150 тонн мороженого;

- ООО «Айс-корд плюс» прекратило деятельность, связанную с производством мороженого;

- в настоящее время ООО «Континент» самостоятельно создает необходимые мощности для производства мороженого и планирует, начиная с 2006 года, возобновить производство и продажу мороженого, маркированного товарным знаком «Adriano».

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем представлены следующие дополнительные 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. [1];

- технические условия ТУ9226-001-71635527-1999, на 24 л. [2];

- этикетки 5 шт. [3];

- товарные и товарно-транспортные накладные, на 6 л. [4];

- договор купли-продажи №04 от 02.02.2002, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, платежные поручения, на 12 л. [5];
- договор купли-продажи №23 от 11.09.2000, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, платежные поручения, на 26 л. [6];
- договор купли-продажи №07 от 12.10.1999, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, платежные поручения, на 27 л. [7];
- бизнес план по производству мороженого, на 2 л. [8].

На основании представленных материалов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Adriano» и оставить в силе действие регистрации №160392 в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ.

С учетом даты (16.01.1998) регистрации товарного знака по свидетельству №160392 правовая база для рассмотрения заявления от 18.05.2005 включает Закон РФ 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 связи с прекращением деятельности Высшей патентной палаты и отнесением рассмотрения заявлений о досрочном прекращении действия правовой охраны товарных знаков к компетенции Палаты по патентным спорам на основании Федерального закона от 11 декабря 2002 № 166-ФЗ «О внесении

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Федеральный закон №166-ФЗ) заявление от 18.05.2005 рассматривается Палатой по патентным спорам.

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.

С учетом даты (18.05.2005) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака составляет с 17.05.2000 по 17.05.2005, включительно.

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 товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

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

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

На образцах этикеток [3] отсутствуют какие-либо выходные данные, в связи с чем не представляется возможным отнесение их к периоду времени, в течение которого должно быть доказано использование оспариваемого товарного знака.

Бизнес план по производству мороженого [8], свидетельствующий, по мнению правообладателя, о его намерениях дальнейшего использования товарного знака по свидетельству №160392, также не может быть принят во внимание при рассмотрении заявления, поскольку не сопровождается документами, подтверждающими его исполнение.

Из остальных источников информации следует, что товарный знак использовался ООО «Континент» до даты 18.05.2005 в отношении товаров 30 класса МКТУ – “мороженое, мороженое фруктовое”.

ООО «Континент», не имея в наличии необходимых производственных мощностей для изготовления мороженого, заключил договор [1] 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 [1]), что под торговой маркой «Адриано» следует понимать зарегистрированный на имя ООО «Континент» товарный знак по свидетельству №160392. В виду чего, 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 мороженное, маркированное знаком «Адриано», другим физическим или юридическим лицам. Подтверждением исполнения указанного договора являются товарные и товарно-транспортные накладные [4].

Товарные и товарно-транспортные накладные [5-7] позволяют говорить о том, что правообладатель в обозначенный выше период времени поставлял мороженное «Адриано» ООО «Продопторг», ООО «Мега-Сервис», ООО «Резерв», взаимоотношения с которыми регулировались договорами [5-7].

В то же время, факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №160392 в отношении другой части товаров 30, а также услуг 35, 42 классов МКТУ необходимо признать недоказанным в силу следующих причин.

Источники информации [1-8] не могут рассматриваться в качестве доказательства использования оспариваемого товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ – “реализация товаров”, поскольку касаются реализации собственных товаров, а не товаров третьих лиц.

В отношении других товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, доказательства использования товарного знака правообладателем не предоставлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании комбинированного товарного знака со словесным элементом «Adriano» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для части товаров 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 18.05.2005.

Представленное в Палату по патентным спорам лицом, подавшим заявление, особое мнение от 13.02.2006 не содержит убедительных доводов, опровергающих сделанные выше выводы.

Что касается мнения лица, подавшего заявление, о несоответствии представленных документов требованиям законодательства (ненадлежащее оформление платежных документов, неправильность заполнения товарно-транспортных накладных, недействительность данных технических условий [2] и т.д.), то рассмотрение данных вопросов, как и установление подлинности документов не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.05.2005, досрочно прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «Adriano» по свидетельству № 160392 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

Г

Г

(511)

30	Мороженое, мороженое фруктовое.
----	---------------------------------

