

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 (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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 02.11.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.11.2009, поданное ООО Производственное объединение «Итеко», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КАПИТОШКА» по свидетельству №382466, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «КАПИТОШКА» по заявке №99719560/50 с приоритетом от 23.11.1999 произведена 15.08.2001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №382466. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Меркурий импорт», 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 17 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 05, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 02.11.2009 изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КАПИТОШКА» по свидетельству №382466 по причине неиспользования товарного знака в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Заявление от 02.11.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке была направлено уведомление от 19.11.2009 о дате проведения коллегии с приложением копии заявления.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель представил документы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании принадлежащего ему товарного знака, а именно:

- копия таможенной декларации от 22.09.2009 и дополнение к ней на 3 л. [1];
- копия запроса Новосибирской таможни от 14.10.2009 на 1 л. [2];
- копия информационного письма ООО Торговый Дом «Меркурий Импорт» от 19.10.2009 на 1 л. [3];
- копия запроса ООО «ЛОГИСТ» на 1 л. [4];
- копия свидетельства №382466 на товарный знак «КАПИТОШКА» на 1 л. [5];
- копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «КАПИТОШКА» (свидетельство №204382) от 10.05.2009 на 1 л. [6];
- копия запроса Новосибирской таможни от 25.09.2009 на 1 л. [7];
- копия заявления ООО Торговый Дом «Меркурий Импорт» на 1 л. [8];
- копия информационного письма Роспатента на 1 л. [9];
- копия предварительного договора на заключение лицензионного договора на использование товарного знака «КАПИТОШКА» от 14.09.2009 на 2 л. [10];
- копия предварительного договора на заключение лицензионного договора на использование товарного знака «КАПИТОШКА» от 20.10.2009 на 2 л. [11].

На заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2010, лицо, подавшее заявление, в качестве документов, подтверждающих его заинтересованность, представило следующие материалы:

1. Устав ООО ПО «Итеко», свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН;
2. договоры аренды нежилого помещения на 2008, 2009, 2010 гг., свидетельство о собственности от 25.07.2008 г., фотографии производства ООО ПО «Итеко»;
3. оборотно-сальдовую ведомость ООО ПО «Итеко»;

4. фотографии пресс-формы для изготовления обуви, справка ООО ПО «Итеко» о наличии производственной базы;
5. договор заказа и поставки №48 от 14.05.2007г., п/п №6 от 23.01.2008г., товарную накладную №48 от 23.01.2008; договор поставки товара №46 от 03.12.2008г., п/п №142 от 01.07.2008г., п/п №104 от 14.05.2008г., п/п №177 от 06.08.2008г., п/п 226 от 06.10.2008г., №246 от 21.10.2008г., п/п 284 от 29.12.2008г., п/п 76 от 18.03.2009г., п/п №85 от 14.04.2009г., п/п №205 от 26.07.2009г., товарные накладные №№265, 289, 311, 387, 148, 198, 226; договор заказа №56 от 08.10.2008г., п/п №49 от 18.02.2009г., товарную накладную №93 от 15.02.2009г.; договор на выполнение работ по производству продукции №54 от 06.10.2008г., спецификацию №7 от 17.01.2009г., п/п №2 от 19.01.2009г., товарную накладную №14 от 21.01.2009г.;
6. распечатку с сайта <http://www.mimport.ru>, ссылка из поисковой базы Yandex;
7. решение о принятии к рассмотрению заявки №2009727209/50 на государственную регистрацию товарного знака «КАПИТОШКА»;
8. образец продукции.

Кроме того, на заседании коллегии, лицо, подавшее заявление, ограничило перечень товаров, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, товарами 25 класса МКТУ «обувь» (см. приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 17.02.2010).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.11.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), часть четвертую Кодекса, и Правила Палаты 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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего 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 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (03.11.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 03.11.2006 по 02.11.2009 включительно.

Товарный знак по свидетельству №382466 является словесным и представляет собой слово «КАПИТОШКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Из представленных правообладателем документов следует, что на территорию Российской Федерации в исследуемый период времени была ввезена партия детских сапожек «Капитошка» производства китайской компании XINJANG QITAI XILU CO.LTD. Согласно таможенной декларации [1] получателем груза в России выступало ООО «ЛОГИСТ», с которым, как следует из приложения [10], правообладатель намерен подписать лицензионный договор на использование исключительного права на товарный

знак «КАПИТОШКА» по свидетельству №382466. Вместе с тем из имеющихся документов не усматривается связь правообладателя товарного знака по свидетельству №382466 и ввозимого на территорию Российской Федерации товара под маркой «Капитошка», производителем которой является иное лицо. Никаких документов, свидетельствующих о том, что обувь «Капитошка» изготавливалась китайской компанией XINJANG QITAI XILU CO.LTD. по лицензии или под контролем правообладателя представлено не было.

Таким образом, представленные материалы не свидетельствуют об использовании правообладателем товарного знака по свидетельству №382466 в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь» в исследуемый период времени в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 02.11.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «КАПИТОШКА» по свидетельству №382466 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
- 05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
- 21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов (стальная стружка); необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.
- 25 - одежда, головные уборы.
- 27 - ковры, циновки, маты, линолеумы и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не

являющиеся текстильными.

- 28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.
- 29 - альгинаты пищевые; анчоусы; бекон; белки пищевые; белок яичный; бульоны; бульонные концентраты; варенье; ветчина; экстракты водорослей пищевые; гнезда птичьи съедобные; голотурии [продукты моря] [неживые]; грибы консервированные; дичь [битая]; желатин пищевой; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жировые вещества для изготовления пищевых жиров; жиры пищевые; замороженные фрукты, овощи, овощные смеси, грибы и ягоды; засахаренные фрукты; изюм; икра; йогурт; казеин пищевой; картофельные оладьи; кефир; клей рыбий пищевой; клемы [за исключением живых]; колбасные изделия; компоты фруктовые; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; конфитюры; костный мозг пищевой; креветки [за исключением живых]; крем сливочный; крокеты; кумыс; лангусты [за исключением живых]; маргарин; мармелад; масла растительные пищевые; маслины консервированные; масло сливочное; мидии [за исключением живых]; моллюски [за исключением живых]; молоко; молочная сыворотка; молочные напитки с преобладанием молока; молочные продукты; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; мясной сок [подливки]; мясные экстракты; мясо; овощи сушеные; овощные салаты; овощные соки для приготовления пищи; окорока; омары [за исключением живых]; орехи обработанные; паста томатная; паштеты

из печени; пектины пищевые; печень; пикули; пищевые продукты рыбные; плоды отварные; повидло; порошок яичный; пряно-вкусовые травы консервированные; птица домашняя [битая]; пыльца растений, приготовленная как пищевой продукт; ракообразные [за исключением живых]; ракушки съедобные [за исключением живых]; рыба [за исключением живой]; сало свиное; сливки [молочные продукты]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; субпродукты; супы; составы для приготовления супов; сыры; творог соевый; ферменты сычужные; финики; фруктовая цедра; фрукты, консервированные в спирте; хризалиды [куколки бабочек] шелкопряда, употребляемые в пищу; хрустящий картофель [чипсы]; цукаты; чечевица консервированная; чипсы фруктовые; яйца; яйца улитки [употребляемые в пищу].

30 - анисовое семя; ароматические вещества, за исключением эфирных масел; ароматические препараты пищевые; бадьян; блины; бобовая мука; бриоши; бутерброды; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вода морская [для приготовления пищи]; галеты; глюкоза пищевая; горчица; дрожжевые таблетки, за исключением используемых для лечебных целей; жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; загустители для пищевых продуктов; закваска; заменители кофе; зерновые продукты; какао; какао-продукты; каперсы; каши молочные; клейковина пищевая; клей пчелиный [прополис] пищевой; кондитерские изделия; кондитерские изделия для

украшения новогодних елок; кондитерские изделия мучные; конфеты; кофейные напитки; кофе; крахмал пищевой; пищевые продукты, содержащие крахмал; крекеры; кремы; крупы пищевые; кукуруза воздушная [попкорн]; кукуруза поджаренная; кукурузные хлопья; куркума пищевая; кускус; лапша; леденцовый сахар; лепешки рисовые; макаронные изделия; мальтоза; марципаны; маточное молочко пчелиное пищевое [за исключением используемого для медицинских целей]; маца; мед; меласса; мука пищевая; мускатный орех; мучные изделия; мучные изделия кондитерские; мучные продукты; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; мята для кондитерских изделий; настойки нелекарственные; пищевые продукты на основе овса; пельмени; перец; печенье; пивной уксус; пироги; пирожные; пицца; пищевые эссенции [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]; поваренная соль; подслащивающие вещества натуральные; пралине; приправы; пряники; пряности; пудинги; пудра для пирожных и тортов; пшеничная мука; растительные заменители кофе; рис; саго; сельдерейная соль; сироп из мелассы [золотой сироп]; смеси сухие для пирожных и тортов; солод пищевой; солодовый экстракт пищевой; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суси; сухари; сэндвичи; тапиока; ферменты для теста; тесто для пирожных и тортов; торты; торты ягодные, фруктовые; украшения съедобные для пирожных и тортов; уксус; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; чай; шоколадные напитки; шоколад.

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые

продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена; живые растения и цветы; корма для животных; солод.

32 - аперитивы безалкогольные; безалкогольные напитки; безалкогольные напитки фруктовые; безалкогольные экстракты плодово-ягодные; виноградное сусло; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; изотонические напитки; имбирное пиво; коктейли безалкогольные; лимонады; миндальное молоко [напиток]; напитки на основе молочной сыворотки; овощные соки [напитки]; оршад; пивное сусло; пиво; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для напитков; соки фруктовые; соки фруктовые с мякотью [нектары] безалкогольные; сок томатный [напиток]; солодовое сусло; составы для изготовления напитков; составы для изготовления минеральных вод; составы для изготовления газированных вод; составы для изготовления ликеров; сусла; таблетки для изготовления газированных напитков; фруктовые экстракты безалкогольные; хмелевые экстракты для изготовления пива; шербеты (напитки); эссенции для изготовления напитков.

35 - агентства по импорту-экспорту; автоматизированное ведение файлов; анализ себестоимости; исследования в области деловых операций; оценка деловых операций; справки о деловых операциях; экспертиза в области деловых операций; демонстрация товаров; изучение рынка; агентства по коммерческой информации; помощь

по управлению коммерческими или промышленными операциями; консультативные службы по организации и управлению делами; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; помощь по управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению смет]; продажа аукционная; распространение образцов; реклама; сбыт товара через посредников; услуги в области общественных отношений.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

42 - буфеты; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн промышленный; дизайн художественный; изучение технических планов; кафетерии; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; контроль качества; моделирование одежды; научно-исследовательские разработки; обслуживание баров; организация лагерей отдыха [предоставление лагерного оборудования]; предоставление оборудования для выставок; прокат одежды; прокат торговых автоматов; рестораны; реализация товаров; снабжение продовольственными товарами; ясли [детские].