

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 04.09.2007. Указанное заявление подано ЗАО "Патентный поверенный", г. Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА» по свидетельству № 265625 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке № 2003714315/50 с приоритетом от 23.07.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.03.2004 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Открытого акционерного общества «Экспериментальный кондитерско-булочный комбинат «ЗВЕЗДНЫЙ»», г. Москва. В результате договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 09.11.2004 за № 7339, исключительные права на товарный знак переданы Открытому акционерному обществу «Айс-Фили», г. Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, представляющее собой словосочетание «ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА», выполненное стандартным шрифтом в кириллице.

В заявлении от 04.09.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны полностью на территории Российской Федерации регистрации № 265625 товарного знака «ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА» в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя (Руководителю ОАО "Айс-Фили", Багратионовский пр-д, д. 5, Москва, 121087) и его представителя (ООО "Союзпатент", Патентному поверенному РФ А.Е. Исаеву, ул. Ильинка, д. 5/2, Москва, 103735) в установленном порядке были направлены уведомления от 03.10.2007 за № 2003714315/50 о принятии заявления от 04.09.2007 к рассмотрению в ФГУ "Палата по патентным спорам".

Впоследствии по вышеуказанным адресам ФГУ "Палата по патентным спорам" были направлены уведомления от 20.03.2008 о дате заседания коллегии, назначенной на 02.06.2008.

Правообладатель воспользовался своим правом предоставления отзыва за № R0470592/11ru от 28.05.2008, доводы которого сведены к следующему:

1. продукция, маркированная товарным знаком по свидетельству № 265625, производится правообладателем и на основании агентского договора реализуется ООО "ТД Айсберри".
2. представленные документы подтверждают использование товарного знака "ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА" по свидетельству № 265625 в отношении товара 30 класса МКТУ "мороженое".

При этом вместе с материалами отзыва за № R0470592/11ru от 28.05.2008, а также на заседании коллегии, состоявшемся 02.06.2008, в качестве доказательств использования товарного знака "ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА" правообладателем были представлены следующие материалы:

1. Договор № 15-М от 01.01.2004, заключенный между ОАО "Айс-Фили" и ЗАО "ИНКО" – на 3 л. (1);

2. Товарная накладная от 07.07.2005 к договору № 15-М от 01.01.2004 – на 2 л. (2);
3. Счет-фактура № СФ5-04568 от 07.07.2005 – на 1 л. (3);
4. Счет-фактура № СФ5-00022 от 06.01.2005 – на 2 л. (4);
5. Товарная накладная от 06.01.2005 к договору № 15-М от 01.01.2004 – на 2 л. (5);
6. Договор № 571 от 10.03.2007, заключенный между ООО "ТД Айсберри" и ООО "СТК-АЙС" – на 2 л. (6);
7. Счет-фактура от 16.03.2007 на имя ООО "СТК-АЙС" – на 2 л. (7);
8. Товарная накладная от 30.06.2007 на имя ООО "СТК-АЙС" – на 2 л. (8);
9. Счет-фактура № СФ7-13414 от 19.04.2007 – на 2 л. (9);
10. Товарная накладная от 19.04.2007 – на 2 л. (10);
11. Договор № 329 от 01.01.2007 между ООО "ТД Айсберри" и ООО "Эклиптика" – на 2 л. (11);
12. Счет-фактура № СФ7-07885 от 09.03.2007 – на 2 л. (12);
13. Товарная накладная от 09.03.2007 – на 2 л. (13);
14. Счет-фактура от 16.03.2007 – на 1 л. (14);
15. Товарная накладная от 22.06.2007 – на 2 л. (15);
16. Договор № 1123 от 18.06.2007 между ООО "ТД Айсберри" и ООО "Юнимакс" – на 2 л. (16);
17. Товарная накладная от 28.06.2007 - на 2 л. (17);
18. Счет-фактура от 16.03.2007 – на 2 л. (18);
19. Товарная накладная от 29.06.2007 – на 2 л. (19);
20. Счет-фактура № СФ7-27029 – на 2 л. (20);
21. Счет-фактура № СФ7-13087 – на 1 л. (21);
22. Товарная накладная от 21.06.2007 – на 2 л. (22);

23. Договор № 2 от 01.01.2007, заключенный между ООО "ТД Айсберри" и ЗАО "ИНКО" – на 2 л. (23);
24. Договор № 393-М от 01.01.2006, заключенный между ООО "ТД Айсберри" и ИП Горшков М.В. – на 3 л. (24);
25. Счет-фактура № СФ6-37574 от 29.12.2006 – на 1 л. (25);
26. Товарная накладная от 29.12.2006 – на 2 л. (26);
27. Договор поставки № 1186/П-07, заключенный между ООО "ТД Айсберри" и ООО "Агроаспект" – на 10 л. (27);
28. Счет-фактура № СФ7-26682 от 29.06.2007 – на 1 л. (28);
29. Товарная накладная от 29.06.2007 – на 1 л. (29);
30. Счет-фактура от 22.06.2007 на сумму 3397,14 – на 1 л. (30);
31. Товарная накладная от 22.06.2007 – на 2 л. (31);
32. Агентский договор № 03 от 01.01.2007 между ОАО "Айс-Фили" и ООО "ТД Айсберри" - на 12 л. (32);
33. Справка за № 268/01-10 от 02.06.2008 от ОАО "АЙС-ФИЛИ" – на 1 л. (33);
34. Свидетельство о награждении ОАО "АЙС-ФИЛИ", 1-4 марта 2005, г. Москва – на 1 л. (34).

На основании представленных материалов правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 04.09.2007 и сохранить действие товарного знака "ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА" по свидетельству № 265625 в отношении товара 30 класса МКТУ "мороженое".

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.06.2008, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство, корректирующее заявление от 04.09.2007. В ходатайстве изложена просьба рассмотрения заявления от 04.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 265625 в связи с его неиспользованием только в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно, "кофе, какао,

сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, приправы, пряности".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 04.09.2007 (с учетом корректирующего ходатайства) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА" по свидетельству № 265625 в отношении уточненного лицом, подавшим заявление, в ходатайстве перечня товаров 30 класса МКТУ.

С учетом даты регистрации (22.03.2004) товарного знака "ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА" по свидетельству № 265625 правовая база для рассмотрения заявления от 04.09.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и вышеупомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных

элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

С учетом даты (06.09.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака исчисляется с 06.09.2004 по 05.09.2007 включительно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

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 04.09.2007 и представленному к нему на заседании коллегии 02.06.2008 ходатайству от лица, подавшего заявление, испрашивается досрочное частичное прекращение правовой охраны товарного знака "ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА" по свидетельству № 265625 в отношении товаров 30 класса МКТУ "кофе, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, приправы, пряности".

Правообладатель в отношении уточненного лицом, подавшим заявление, в ходатайстве перечня товаров 30 класса МКТУ не заинтересован в поддержании правовой охраны принадлежащего ему товарного знака, в связи с чем, считает нецелесообразным представлять доказательства использования знака в отношении этих товаров.

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 04.09.2007 в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 04.09.2007, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 265625 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров: