

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), рассмотрела заявление от 10.06.2009, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РУСЬ» по свидетельству №224180/1, поданное ООО «Русь», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «РУСЬ» по заявке №2000732546/50 с приоритетом от 19.12.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.03.2004 за № 224180 на имя Жалимова А.В., Москва, в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В результате регистрации 29.03.2004 в Роспатенте договора за №5378 о частичной уступке товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ было выдано свидетельство №224180/1 на имя ООО «Зерновая компания «ОГО», Москва.

В результате регистрации 24.10.2005 в Роспатенте договора за №РД0003327 об уступке товарного знака его правообладателем стала компания Ксиид Холдинг Лимитед, Кипр.

В результате регистрации 10.11.2009 в Роспатенте договора за №РД0056657 об отчуждении товарного знака его правообладателем стало ООО Торговая компания «Русские масла», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РУСЬ» по свидетельству №224180/1 на основании статьи 1486 и статьи 1514 Кодекса

полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В юридический адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 29.06.2009 (форма 870) с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.09.2009, лицо, подавшее заявление, в дополнение к заявлению в подтверждение своей заинтересованности представило материалы, включающие копии следующих документов:

- информационное письмо Госкомстата с расшифровкой кодов ОКВЭД, указывающих на виды деятельности лица, подавшего заявление [1];

- договор подряда на выполнение работ по производству продукции из давальческого сырья от 10.01.2007, заключенный между лицом, подавшим заявление (Заказчик), и ООО «Фортуна» (Подрядчик) [2];

- письмо ООО «Фортуна» [3];

- ветеринарное удостоверение и сертификаты соответствия [4];

- договор поставки товара №85/07 от 01.01.2007, заключенный между лицом, подавшим заявление (Поставщик), и ООО «Фирма «Омега-97» (Покупатель), товарная накладная и счет-фактура, подтверждающие выполнение договора [5].

Представленные материалы и пояснения лица, подавшего заявление, свидетельствуют о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленной тем обстоятельством, что товарный знак по свидетельству №224180/1 затрагивает его интересы в отношении товаров 29 класса МКТУ оспариваемой регистрации, поскольку, обладая исключительным правом на фирменное наименование, содержащее словесный элемент, тождественный спорному товарному знаку «РУСЬ», осуществляет предпринимательскую

деятельность в той области, к которой относятся товары 29 класса МКТУ, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака.

От компании Ксиид Холдинг Лимитед, которая являлась на дату 28.09.2009 заседания коллегии правообладателем товарного знака «РУСЬ» по свидетельству №224180/1, на заседании коллегии было представлено заявление с просьбой не принимать к рассмотрению заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №224180/1, поскольку оно не содержит юридического адреса лица, его подавшего, что не позволяет достоверно определить его заинтересованность, а также ходатайство с просьбой прекратить делопроизводство по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №224180/1, поскольку, по имеющейся у нее информации, лицо, подавшее заявление (ООО «Русь»), не является заинтересованным лицом, так как занимается только продажей мясных и овощных консервов, а не их производством.

Кроме того, от компании Ксиид Холдинг Лимитед был представлен отзыв на заявление, к которому были приложены материалы, подтверждающие использование товарного знака по свидетельству №224180/1 в отношении товаров 29 класса МКТУ «масла растительные».

Лицо, подавшее заявление, уточнило перечень товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РУСЬ» по свидетельству № 224180/1 в связи с неиспользованием, исключив из него товары 29 класса МКТУ «масла растительные».

По просьбе компании Ксиид Холдинг Лимитед, выступавшей в качестве правообладателя, заседание коллегии было перенесено для предоставления дополнительных материалов, подтверждающих использование товарного знака по свидетельству №224180/1 в отношении других товаров 29 класса МКТУ, включенных в перечень регистрации.

На заседании коллегии, состоявшейся 23.12.2009, правообладатель представил Экспертное заключение №03-1К/9 от 10.12.2009 [6] и соглашение о неразглашении от 17.05.2009 [7], заключенное между ООО Торговая компания «Русские масла» и компанией Ксиид Холдинг Лимитед, целью которого является обеспечение сторонами полной защиты конфиденциальной информации от раскрытия или неправомерного использования.

Кроме того, правообладатель представил просьбу о переносе заседания коллегии для представления дополнительных материалов, которые, по его мнению, подтверждают подготовку к использованию товарного знака по свидетельству №224180/1.

Перенос заседания коллегии для предоставления документов о подготовке к использованию товарного знака коллегией палаты по патентным спорам сочла нецелесообразным, поскольку такие документы не могут быть рассмотрены в качестве доказательства использования знака в установленные законодательством сроки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 10.06.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «РУСЬ» по свидетельству №224180/1 с учетом вышеуказанного ограничения перечня товаров.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила.

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 настоящего Закона.

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, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, за исключением случаев, когда

соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Исходя из анализа материалов [1] - [5], представленных лицом, подавшим заявление, в обоснование своей заинтересованности, правообладателю следует доказать использование принадлежащего ему знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне спорной регистрации, за исключением позиции «масла растительные».

С учетом даты (10.06.2009) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 10.06.2006 по 09.06.2006 включительно.

Анализ представленного правообладателем экспертного заключения [5], которое было составлено ЗАО «АБМ Партнер» по заказу правообладателя и утверждено 10.12.2009, т.е. спустя полгода после поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, показал, что в указанный период времени использование товарного знака по свидетельству № 224180/1 в отношении товаров 29 класса МКТУ (мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи консервированные, вареные, печеные; фрукты консервированные, сушеные, вареные, печеные и жареные; желе; конфитюры, варенье, джемы; яйца; молоко и молочные продукты; масла (за исключением растительных) и жиры пищевые, включенные в 29 класс; консервы) не осуществлялось.

Представленное экспертное заключение [6], содержащее только анализ российского рынка мяса, птицы, яиц, дичи, мясных консервов, рыбной отрасли, рынка молочной промышленности, консервированных овощей и фруктов, представляет собой лишь мнение его составителя - ЗАО «АБМ Партнер» относительно общих тенденций российского рынка вышеуказанных продовольственных товаров, которое не может рассматриваться как подтверждение использования товарного знака по свидетельству №224180/1.

Правообладателем также не представлено доказательств того, что принадлежащий ему товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, правообладателем не были представлены материалы, подтверждающие использование принадлежащего ему знака в указанный период времени в отношении части товаров 29 класса МКТУ, по которой усматривается заинтересованность лица, подавшего заявление, в силу чего коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 10.06.2009.

По завершении рассмотрения заявления от правообладателя в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило Особое мнение от 24.12.2009.

В отношении доводов, изложенных в Особом мнении, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Отсутствие в заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака юридического адреса лица, подавшего это заявление, не явилось препятствием для идентификации этого лица, поскольку его юридический адрес был указан в доверенности, подтверждающей полномочия его представителя, представленной вместе с заявлением.

Что касается заинтересованности лица, подавшего заявление, то она была установлена на основании представленных им материалов [1]-[5], что отражено в данном решении.

В отношении отказа коллегии перенести заседание по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по

свидетельству № 224180/1 на январь-февраль 2010 года, следует указать, что заседание коллегии по просьбе правообладателя переносилось на три месяца, однако правообладатель не воспользовался представленным переносом для решения вопроса об урегулировании спора с лицом, подавшим заявление, а представленные им материалы [б] свидетельствуют о том, что использование знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ не было осуществлено не только в установленный трехлетний период, но и в последующее время. Таким образом, как было указано в решении, коллегия палаты по патентным спорам сочла нецелесообразным еще один перенос заседания коллегии для предоставления документов о подготовке к использованию товарного знака.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 10.06.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №224180/1 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**