

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 21.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «САМОХВАЛ» по свидетельству №287228, поданное ООО «Самохвал», Москва (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №287228 с приоритетом от 29.07.2004 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.04.2005 по заявке №2004717028/50 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эсна ТМ», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Роспатентом за №РД0003140 от 18.10.2005 был зарегистрирован договор о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарного знака по свидетельству №287228 ООО «Продторг», Москва, в отношении товаров 29 класса МКТУ «дичь, долма, изделия колбасные, консервы мясные, котлеты мясные, мясо, мясо консервированное, полуфабрикаты мясные, птица домашняя (неживая), сосиски в сухарях, шашлык», товаров 30 класса МКТУ «блинчики с начинкой, вареники, кулебяки, манты, пельмени, пирожки с мясом, пицца, равиоли, хинкали».

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «САМОХВАЛ» по свидетельству №287228 полностью, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Согласно представленным на заседании коллегии Палаты по патентным спорам документам, лицо, подавшее заявление, доказало свою заинтересованность

в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ. Таким образом, предметом рассмотрения являлся правовой объем товарного знака по свидетельству № 287228 в отношении вышеперечисленных товаров.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака «САМОХВАЛ» по свидетельству №287228 были приложены следующие материалы:

- договор №57 от 20.01.2005 и заказ-спецификация №9 от 21.03.3006 [1];
- накладная №37663 на отпуск материалов на сторону [2];
- лицензионный договор №02/07 от 19.04.2005, приложение №1 к нему и акты выполненных работ к нему, платежные поручения [3];
- договор №24 от 30.06.2004 о переработке давальческого сырья, соглашения, приложения, акты сдачи-приемки выполненных работ, отчеты к данному договору [4];
- договор от 28.06.2004 возмездного оказания услуг, соглашения и акты к нему, расходные накладные [5];
- договор поставки от 28.01.2005, спецификации к нему, товарные накладные, платежные поручения [6];
- дополнение и соглашение к договору №24 от 30.04.2004 [7];
- товарные накладные [8];
- платежные поручения [9];
- «Большой толковый словарь русского языка», Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2003г. [10];
- упаковка пельменей «Самохвал» [11].

Вышеизложенные документы, по мнению правообладателя, подтверждают использование товарного знака по свидетельству №287228 в отношении части товаров 29 класса МКТУ «полуфабрикаты мясные, пельмени» и части товаров 30 класса МКТУ «манты, пельмени, равиоли».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от

21.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №287228 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 21.04.2008 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила.

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 указанных трех лет при условия, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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.

Товарный знак по свидетельству №287228 представляет собой словесное обозначение «САМОХВАЛ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в Палату по патентным спорам 21.04.2008. В этой связи, срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, т.е. с 21.04.2005 по 20.04.2008, включительно.

Согласно представленным документам [3] правообладатель (ООО «Эсна ТМ») на основании лицензионного договора от 19.04.2005, зарегистрированного Роспатентом 18.10.2005 за №РД0003140, предоставляет ООО «Продторг» право на использование товарного знака «САМОХВАЛ» по свидетельству №287228 в отношении товаров 29 класса МКТУ «дичь, долма, изделия колбасные, консервы мясные, котлеты мясные, мясо, мясо консервированное, полуфабрикаты мясные, птица домашняя (неживая), сосиски в сухарях, шашлык», товаров 30 класса МКТУ «блинчики с начинкой, вареники, кулебяки, манты, пельмени, пирожки с мясом, пицца, равиоли, хинкали». Подтверждением исполнения лицензионного договора являются акты выполненных работ и платежные поручения [3].

На основании представленного договора №24 от 30.06.2004 [4] ЗАО «Качественные продукты» перерабатывает, поставляемое ООО «Продторг», производственное давальческое сырье, т.е. изготавливает замороженные полуфабрикаты, и расфасовывает готовую продукцию в упаковку. Согласно пункту 1.3 данного договора определяется перечень товарных знаков, размещаемых на упаковке. В том числе, в приложениях №2, 3, 4 к договору указан товарный знак «САМОХВАЛ» по свидетельству №287228, право использования которого принадлежит ООО «Продторг» на основании лицензионного договора. Представленные к договору отчеты о расходе давальческого сырья и выпуска продукции содержат наименования «пельмени «Классические» Самохвалов 1000г.», «пленка «Классические» Самохвалов 1000г.». Вместе с тем, в соглашении [7] сообщается, что при составлении товарно-транспортных накладных, расходных накладных, актов, приложений и отчетов к актам к договору [4] в номенклатурной позиции продукции, а также в номенклатурной позиции сырья и материалов, допущена техническая ошибка (указано «пельмени «Классические» Самохвалов

1000г.», «пленка «Классические» Самохвалов 1000г.»). В связи с этим стороны договорились, что правильным следует считать следующие наименования номенклатурных позиций продукции, сырья и материалов: «пельмени «Классические» Самохвал 1000г.», «пленка «Классические» Самохвал 1000г.». Исполнение договора [4] подтверждается документами [4] к данному договору и платежным поручением №2110 от 16.08.2006.

Договор поставки от 28.01.2005, заключенный между ООО «Продторг» и ООО «Мегапром», а также документы [8-9] к нему являются подтверждением введения в гражданский оборот продукции «пельмени «Классические» Самохвал».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что лицензиатом используется на территории РФ товарный знак «Самохвал» по свидетельству №287228 в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ «пельмени». Кроме того, использованием товарного знака также следует признать такие товары 30 класса МКТУ как «манты, радиоли, хинкали», поскольку они представляют собой разновидность пельменей. Указанные товары подпадают под родовое понятие товаров «полуфабрикаты мясные», относящихся к 29 классу МКТУ, в связи с чем использование рассматриваемого товарного знака может быть признано в отношении данных товаров.

Остальные представленные документы [4, 5] не могут служить доказательством использования товарного знака по свидетельству №287228, поскольку в них указано иное обозначение, используемое в качестве маркировки продукции, а именно «пельмени «Классические» Самохвалов», которое по мнению коллегии Палаты по патентным спорам существенно отличается от рассматриваемого товарного знака.

Договор от 28.06.2004 [5] не может быть признан исполненным, поскольку к нему не приложено подтверждение его исполнения, а именно платежное поручение.

В отношении остальных товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации №287228, факт использования рассматриваемого товарного знака правообладателем не подтвержден.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания для частичного удовлетворения заявления от 21.04.2008.

Относительно мнения правообладателя, указанного в письме от 17.04.2009 о том, что представленные лицом, подавшим заявление, материалы не подтверждают его заинтересованности, необходимо отметить следующее. Лицо, подавшее заявление, арендует помещение для сети универсальных магазинов «Самохвал», осуществляющих круглосуточную розничную торговлю продовольственными товарами, в том числе, товаров, маркированных знаком «Самохвал». Вместе с тем, лицо, подавшее заявление, (ООО «Самохвал») обладает исключительным правом на фирменное наименование, которое является тождественным товарному знаку «Самохвал» по свидетельству №287228. Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о намерении реального использования (разработка этикеток) в гражданском обороте товарного знака «Самохвал» для индивидуализации планируемых к выпуску товаров, в частности, 29, 30 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 21.04.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №287228 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(511)

29 – пельмени, полуфабрикаты мясные.

30 - манты, пельмени, радиоли, хинкали.

31 - альгаробилла (корм для животных), апельсины, арахис, барда, белок кормовой, бобы, венки из живых цветов, виноград, водоросли пищевые и кормовые, выжимки плодовые, галеты для собак, горох, грибница, грибы, деревья, деревья пальмовые, дерн натуральный, добавки кормовые, древесина необработанная, древесина неокоренная, дрожжи кормовые, елки новогодние, жвачка для животных, животные, животные, содержащиеся в зверинцах, жмы арахисовый кормовой, жмы для скота кукурузный, жмы кормовой, жмы рапсовый для скота, жом сахарного тростника (сырец), зерна злаков необработанные, зерно (злаки), зерно кормовое, известь для кормов, икра рыб, какао-бобы, картофель, каштаны, копра, кора, кора пробковая, корма для животных, корма для комнатных животных, корма для откармливания животных в стойле, корма для птиц, корма укрепляющие для животных, корневища цикория, корнеплоды съедобные, крапива, крупы для домашней птицы, кукуруза, кунжут, кустарники, кусты розовые, лангусты (живые), лимоны, листья пальмовые, лозы виноградные, лук, лук-порей, луковицы цветов, маслины, оливы, материалы для подстилок для животных, мидии (живые), миндаль, моллюски (живые), мука арахисовая кормовая, мука кормовая, мука рыбная, добавка в пищу животных, мульча, наживка для рыбной ловли, напитки для комнатных животных, овес, овощи, огурцы, омары (живые), орехи, орехи кокосовые, орехи кола, остатки перегонки вина, отруби зерновые, отруби кормовые, отходы винокурения (корма), пенка из каракатицы для птиц, перец стручковый, песок ароматизированный для подстилок комнатным животным, плоды фруктов, плоды цератонии обыкновенной (робиния), пойло из отрубей для скота, препараты для откорма животных, препараты для повышения яйценоскости домашней птицы, продукты обработки хлебных злаков, кормовые, проростки ботанические, птица домашняя (живая), птица домашняя для разведения, пшеница, пыльца растений (сырец), ракообразные (живые), рассада, растения, растения засушенные для декоративных целей, ревень, рис необработанный, рожь, рыба (живая), салат-латук, свекла, семена, сено, скорлупа кокосовых орехов, скот племенной, смесь из бумаги и песка для подстилок комнатным животным, солод для сбраживания и перегонки, солома (фураж), солома для подстилок для скота, соль для скота, стволы деревьев, стружка древесная для изготовления древесной массы, торф для подстилок для скота, травы пряно-вкусовые, трепанги (живые), тростник сахарный, трюфели, тыквы, устрицы (живые), фундук, фураж, хмель, цветы, цветы, засушенные для декоративных целей, цикорий (салат), черви шелковичные, чечевица свежая, шишки сосновые, шишки хмелевые, ягоды, ягоды можжевельника, яйца для выведения цыплят, яйца шелковичных червей, ячмень.

35 - агентства по коммерческой информации, анализ себестоимости, аудит, бюро по найму, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских книг, запись сообщений, изучение общественного мнения, информация деловая, информация статистическая, комплектование штата сотрудников, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по вопросам штата сотрудников, консультации профессиональные в области бизнеса, обзоры печати, обработка текста, организация подписки на газеты (для третьих лиц), оценка леса на корню, оценка шерсти, подготовка платежных документов, поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц), прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат фотокопировального оборудования, работы машинописные, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, секретарское обслуживание, систематизация информации в компьютерных базах данных, составление налоговых деклараций, составление отчетов о счетах, составление с помощью компьютера составов из товарных вагонов, стенографическое обслуживание, тестирование психологическое при найме на работу, управление гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, услуги по переезду предприятий, услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов), фотокопирование.