

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 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 09.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №243281 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «ИНТЕРБРЕНД», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Золотая серия» по заявке №2001742186/50 с приоритетом от 27.12.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.04.2003 за №243281 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Актив», Томская обл. (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №243281 представляет собой словосочетание «Золотая серия», выполненное с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам 09.01.2007 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №243281 в связи с его неиспользованием в течение трех лет с даты его регистрации.

Правообладателем товарного знака «Золотая серия» по свидетельству №243281 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Договор о продвижении продукции от 05.05.2003 между ООО «Актив» и ООО «Натурфармацевтическая компания», акты сверки расчетов, платежные поручения [1];

2. Инструкция по применению препарата «БАЛАНСОВИТ», Удостоверения качества и безопасности, Санитарно-эпидемиологическое заключение [2];
3. Договор о продвижении продукции от 24.12.2004 между ООО «Актив» и ООО «Завод продуктов питания «Армада», акт сверки расчетов [3];
4. Договор о продвижении продукции от 16.01.2003 между ООО «Актив» и ООО «Томская водяная компания», акт сверки расчетов [4];
5. Договоры об оказании услуг от 05.06.2003, 11.06.2003, 16.06.2003, 24.02.2005, 26.02.2005, 02.03.2005 между ООО «Актив» и ООО «PROMO», Платежные поручения, Акты сдачи-приемки [5];
6. Договор о продвижении продукции от 01.05.2003 между ООО «Актив» и ЧП Миловидовой И.В., акт сверки расчетов, перечень продукции [6];
7. Свидетельство о регистрации предпринимателя, Лицензии на розничную торговлю алкогольной продукцией [7];
8. Рекламные материалы [8];
9. Этикетки продукции [9].

На коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем также были представлены:

10. Картонные упаковочные коробки [10];
11. Образцы продукции [11];
12. Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 01.03.2006 по делу № КА-А40/691-06 [12];
13. Справки ООО «Актив» [13].

Правообладателем отмечено, что товарный знак используется правообладателем в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», согласно которым «лица, осуществляющие посредническую деятельность, могут на основании договора использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также вместо товарного знака последнего».

При этом правообладателем указано, что при рассмотрении заявления должен применяться пятилетний срок неиспользования товарного знака, исходя из редакции статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действовавшей на дату приоритета заявки №2001742186/50.

Вместе с тем, так как на дату подачи заявления (09.01.2007) не истек указанный пятилетний срок, то, по мнению правообладателя, заявление не подлежит удовлетворению.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 09.01.2007 частично.

С учетом даты регистрации товарного знака (11.04.2003) правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее – Закон) и упомянутые 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.

Для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона юридические и физические лица, осуществляющие посредническую деятельность, могут на основании договора использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также вместо товарного знака последнего.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.01.2007, товарный знак «Золотая серия» по свидетельству №243281 не использовался в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 09.01.2004 по 08.01.2007 включительно.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее. Правообладателем товарного знака были заключены договоры о продвижении продукции марки «Золотая серия» с ООО «Натурфармацевтическая компания» от 05.05.2003г., с ООО «Завод продуктов питания «Армада» от 24.12.2004г., с ООО «Томская водяная компания» от 16.01.2003г.

Как следует из представленных договоров, ООО «Натурфармацевтическая компания», ООО «Завод продуктов питания «Армада», ООО «Томская водяная компания» являются производителями, соответственно, биологически активных добавок к пище, алкогольных напитков и безалкогольных напитков.

Согласно пункту 1.1 представленных договоров правообладатель товарного знака ООО «Актив» обязуется отобрать из производимой указанными компаниями продукции продукцию определенных наименований для продвижения на рынке России в составе группы товаров «Золотая серия». Продвижение сопровождается

нанесением по взаимному согласию сторон товарного знака «Золотая серия» на этикетку продукции.

Кроме того, согласно пункту 1.1 представленных договоров продвижение продукции на рынке осуществляется по каналам исполнителя (ООО «Актив») способом, выбранным самим исполнителем.

Таким образом, как следует из указанных договоров о продвижении продукции, правообладатель товарного знака осуществлял посредническую деятельность по продвижению и реализации на рынке продукции различных изготовителей. При этом по соглашению с изготовителями на товарах использовался товарный знак «Золотая серия».

Следует отметить, что подобное использование товарного знака лицом, осуществляющим посредническую деятельность, для индивидуализации товара на стадии его введения в гражданский оборот может осуществляться в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона.

В подтверждение исполнения договоров правообладателя с ООО «Натурфармацевтическая компания», ООО «Завод продуктов питания «Армада» и использования товарного знака «Золотая серия» в рассматриваемый трехлетний период на товарах 05 класса МКТУ (диетические вещества для медицинских целей, пищевые добавки для медицинских целей, минеральные пищевые добавки) и товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки, за исключением пива) правообладателем были представлены акты сверки расчетов, платежные поручения, инструкция по применению препарата «БАЛАНСОВИТ», удостоверения качества и безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение, этикетки продукции, упаковочные коробки, образцы продукции с датами изготовления [1 – 3, 9 - 11].

Вместе с тем, в качестве доказательства исполнения договора ООО «Актив» с ООО «Томская водяная компания» от 16.01.2003г. был представлен только Акт сверки расчетов по состоянию на 31.12.2003г., который не имеет отношения к рассматриваемому трехлетнему периоду. В связи с этим, в материалах дела

отсутствуют доказательства использования товарного знака «Золотая серия» в рассматриваемый период в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Также не может быть принят в качестве доказательства использования товарного знака представленный правообладателем договор о продвижении продукции от 01.05.2003 между ООО «Актив» и ЧП Миловидовой И.В., поскольку из него не следует, что товарный знак «Золотая серия» проставлялся на товаре на основе договора с изготовителем товара, как того требует пункт 2 статьи 22 Закона.

Что касается позиции правообладателя о том, что при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием должна учитываться дата подачи заявки, то следует отметить следующее.

Согласно статье 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

Правовые отношения, связанные с необходимостью использования товарного знака, возникают с момента предоставления этой охраны. Поскольку регистрация товарного знака «Золотая серия» по свидетельству №243281 осуществлена в период после 27.12.2002, в рассматриваемом деле следует применять трехлетний срок согласно пункту 3 статьи 22 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 09.01.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №243281 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

05 - диетические вещества для медицинских целей; пищевые добавки для
медицинских целей; минеральные пищевые добавки.

33 – алкогольные напитки, за исключением пива.