

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 16.07.2004. Данное заявление подано ООО «Компания Кристи 2001», Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЕЛИСЕЕВСКИЙ" по свидетельству № 177272/1 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака "ЕЛИСЕЕВСКИЙ" была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.07.1999 за № 177272 на имя ЗАО «ФИННВАЛ», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно сведениям Госреестра впоследствии исключительное право на товарный знак по свидетельству № 177272 было частично уступлено (договор зарегистрирован Роспатентом 10.12.2002, № 29189), и в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству № 177272/1 в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ является Закрытое акционерное общество "Товарный знак "ЕЛИСЕЕВСКОЕ" (далее – правообладатель) (сведения опубликованы 12.02.2003). Срок действия регистрации продлен до 25.07.2017.

Заявление о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака "ЕЛИСЕЕВСКИЙ" по свидетельству №177272/1 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2004 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. Заявление подано в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.11.2005, были представлены следующие документы:

- лицензионный договор от 08.01.2003, № 2/02, счет-фактура, платежное поручение на 9 л. [1];
- договор поставки от 06.03.2003, 01/03, акт приема-передачи, счет, приходный кассовый ордер на 8 л. [2];
- накладная и удостоверение качества и безопасности № 57 от 12.03.2003 на 2 л. [3];
- фотографии упаковок на 2 л. [4];
- сертификаты соответствия, ветеринарное свидетельство на 5 л. [5];
- товарные накладные от 04.03.2003, 05.03.2003 на 2 л. [6];
- договор подряда от 14.01.2003, № 03/01, акт приема-передачи, счет на 6 л. [7];
- договор от 23.01.2003, № 1/02, товарная накладная, счет, акт приема передачи на 10 л. [8];
- договор передачи прав от 15.02.2004 на 1 л. [9];
- распечатка регистрации № 177272 на 2 л. [10].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №177272/1 в силе.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.11.2005, было вынесено решение с резолютивной частью: «удовлетворить заявление от 16.07.2004 и досрочно прекратить действие правовой охраны товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» по свидетельству № 177272/1 полностью». Решение было утверждено Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.02.2006.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-1212/07-АК от 16 апреля 2007 года по делу № А40-65041/06-110-500 признано недействительным решение Палаты по патентным спорам от 27 февраля 2006

года о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЕЛИСЕЕВСКИЙ" по свидетельству № 177272/1 в связи с его неиспользованием.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание незаконным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права, в связи с чем заявление от 16.07.2004 рассмотрено повторно.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.06.2008, правообладателем были представлены дополнительные материалы, представленные правообладателем в арбитражный суд:

- фотографии упаковок на 2 л. [11];
- счет, счет-фактура от 30.06.2004 на 2 л. [12];
- акты о выполненных работах от 31.01.2004, 30.06.2004, платежное поручение от 13.07.2004 на 3 л. [13];
- письмо ЗАО «ТЗ «ЕЛИСЕЕВСКОЕ» от 21.02.2003 на 1 л. [14];
- копия решения Арбитражного суда на 4 л. [15];
- распечатка регистрации № 177272/1 на 3 л. [16].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №177272/1 в силе частично в отношении товара 29 класса МКТУ – «мясо».

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 16.07.2004 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЕЛИСЕЕВСКИЙ" по свидетельству №177272/1 частично.

С учетом даты регистрации (14.07.1999) товарного знака по заявке №97711116/50 правовая база для рассмотрения заявления от 16.07.2004 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на

упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использование может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года определено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 16.07.1999 по 15.07.2004 включительно.

Товарный знак «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак "ЕЛИСЕЕВСКИЙ" по свидетельству №177272/1 в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализируя представленные документы, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из фактических обстоятельств, установленных судом в Решении Арбитражного суда г.Москвы от 25.12.2007 г. по делу № А40-65041/06-110-500. А

именно, «суд, рассмотрев представленные доказательства, приходит к выводу, что указанные документы являются дополнительными документами, которые представлены истцом в качестве доказательства использования товарного знака». При этом, делая вывод об использовании знака, суд основывал свое решение на следующих фактах.

Согласно лицензионному договору [1] о предоставлении права на использование товарного знака по свидетельству № 177272/1 в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, в т.ч. котлеты, пельмени» правообладатель (лицензиар) предоставляет право использования указанного товарного знака ЗАО «Качественные продукты» (лицензиат). Роспатентом был зарегистрирован данный лицензионный договор 22.04.2003, № 30389.

Исполнение договора подтверждается актами о выполненных работах [13], согласно которым лицензиат выпустил 1870 кг мясной продукции, а именно пельмени, котлеты под товарным знаком «Елисеевский». Кроме того, представлено платежное поручение [1, 13], подтверждающее выплату вознаграждения по лицензионному договору [1].

Для подготовки к производству и реализации продукции по лицензионному договору [1] лицензиатом был заключен договор на выполнение комплекса работ по изготовлению и поставке упаковки [7]. При этом предметом данного договора являлась упаковка для продукции «пельмени/котлеты в ассортименте». Представленные документы [8] свидетельствуют том, что упаковка, маркированная товарным знаком «ЕЛИСЕЕВСКИЙ», изготовлена и передана от ООО «Эксклюзив-Продукт» заказчику. Также были получены сертификаты соответствия и ветеринарное свидетельство [5].

Следует учесть, что на момент (14.01.2003) заключения договора [7] ЗАО «Качественные продукты» не являлось лицензиатом правообладателя. Вместе с тем лицензионный договор [1] был заключен 08.01.2003 и передан на регистрацию в Роспатент. При этом в документе [14] указано, что правообладатель предоставляет право ЗАО «Качественные продукты» начать использовать товарный знак по свидетельству № 177272/1 на выпускаемом товаре, предлагать его к продаже и реализовывать до момента регистрации

Роспатентом лицензионного договора (начисление лицензионных платежей начинается с даты регистрации договора).

Дальнейшая реализация продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, производилась в соответствии с договором [2], согласно которому ЗАО «Качественные продукты» поставляло продукцию (пельмени «Сибирские Елисеевский», котлеты «Сочные Елисеевское») ООО «Компания Финком». Исполнение договора подтверждается актом приема-передачи от 12.03.2003, а также приходным кассовым ордером от 14.03.2003 [2].

Правообладателем представлены фотографии упаковок товаров [4, 11] «пельмени «Сибирские», маркированных обозначением «ЕЛИСЕЕВСКИЙ». На фотографиях указаны даты изготовления и упаковки – 12.03.2003, 22.01.2004. На одной из упаковок [11] в качестве производителя указано ЗАО «Качественные продукты», а также информация, что торговая марка предоставлена ЗАО «Товарный знак «Елисеевское».

Следует также отметить, что замена окончания слова «ий» на «ое» не меняет отличительных черт самого знака. В этой связи Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования оспариваемого товарного знака на пельменях «Елисеевский» и котлетах «Елисеевское».

С учетом однородности товаров 29 класса МКТУ (соотношение как вид-род) и представленных источников информации в период 16.07.1999 по 15.07.2004 под товарным знаком «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» коллегия Палаты по патентным спорам имеет основания полагать, что по заказу правообладателя производился товар 29 класса МКТУ: «мясо».

В отношении остальных товаров 29 класса МКТУ, а также всех товаров 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ документов не представлено.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ЕЛИСЕЕВСКИЙ» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении части товаров 29 класса МКТУ и всех товаров 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 16.07.2004.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 16.07.2004 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "ЕЛИСЕЕВСКИЙ" по свидетельству №177272/1, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

Г

Г

(511)

29 мясо.