

Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.04.2007, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ДигиДон" по свидетельству №211099, поданное компанией Зеннхайзер Электроник ГМБХ унд Ко.КГ, Германия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ДигиДон" по заявке №2000720320/50 с приоритетом 09.08.2000 произведена 17.04.2002 за №211099 со сроком действия до 09.08.2010. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01-34 классов МКТУ и услуг 35-42 классов МКТУ на имя ООО "Компания "ДигиДон", 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 11б, к. 1 с последующим изменением адреса на 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 109А (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака "ДигиДон" по свидетельству №211099 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 18.05.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.08.2007, с приложением копии заявления.

Правообладателем к заседанию коллегии Палаты по патентным спорам были представлены следующие документы в подтверждение использования рассматриваемого товарного знака:

- Устав ООО "Компания "ДигиДон" (далее - [1]);
- Сертификат соответствия Госстандарта России №5951470 в период с 29.10.2003 по 19.08.2006(далее - [2]);
- Сертификат соответствия Госстандарта России №5951467 в период с 29.10.2003 по 19.08.2006(далее - [3]);
- дилерский договор 237/ПР-05 от 09.06.2005 (далее - [4]);
- спецификация №30 от 21.03.2006 к дилерскому договору 237/ПР-05 (далее - [5]);
- счет-фактура №293 от 22.03.2006 (далее - [6]);
- товарная накладная №293 от 22.03.2006 (далее - [7]);
- платежное поручение №170 от 10.04.2006 (далее - [8]);
- спецификация №38 от 26.05.2006 к дилерскому договору 237/ПР-05 (далее - [9]);
- счет-фактура №721 от 29.05.2006 (далее - [10]);
- товарная накладная №721 от 29.05.2006 (далее - [11]);
- товарно-транспортная накладная от 29.05.2006 (далее - [12]);
- платежное поручение №272 от 20.06.2006 (далее - [13]);
- дилерский договор 260-В/ 05 от 19.09.2005 (далее - [14]);
- спецификация №5 от 28.10.2005 к дилерскому договору 260-В/ 05 (далее - [15]);
- счет-фактура №1799 от 01.11.2005 (далее - [16]);
- товарная накладная №1799 от 01.11.2005 (далее - [17]);
- товарно-транспортная накладная от 01.11.2005 (далее - [18]);
- платежное поручение №244 от 31.10.2005 (далее - [19]);
- акт №1 приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) от 30.12.2005 (далее - [20]);

- приложение к акту №1 приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) от 30.12.2005 (далее - [21]);

- счет-фактура №00000014 от 30.12.2005 (далее - [22]);

- контракт на экспорт товаров №643/51126567/00048 от 22.10.2004 со спецификациями №13 от 26.01.2005, ; №14 от 24.02.2005, счет-фактурами №14 от 27.01.2005, №29 от 25.02.2005, товарными накладными №14 от 27.01.2005, №29 от 25.02.2005 (далее - [23]);

- договор поставки №40 от 01.04.2004 между ООО Компания "ДигиДон" и ООО "Компания Качественные продукты" (далее - [24]);

- договор поставки №40/2005 от 01.06.2005 между ООО Компания "ДигиДон" и ООО "Компания Качественные продукты" (далее - [25]);

- спецификация №690 от 01.12.2005 (далее - [26]);

- счет-фактура №690 от 01.12.2005 (далее - [27]);

- товарная накладная №690 от 01.12.2005 (далее - [28]);

- платежные поручения №241 от 13.02.2006, №243 от 14.02.2006, №242 от 14.02.2006, №253 от 16.02.2006, №292 от 26.02.2006, №303 от 28.02.2006, №302 от 28.02.2006, №317 от 03.03.2006 (далее - [29]);

- спецификация №854 от 04.12.2006 (далее - [30]);

- счет-фактура №854 от 04.12.2006 (далее - [31]);

- товарная накладная №854 от 04.12.2006 (далее - [32]);

- платежные поручения №98 от 07.02.2007, №104 от 08.02.2007, №108 от 09.02.2007, №107 от 09.02.2007, №110 от 12.02.2007, №115 от 13.02.2007, №395 от 13.04.2007 (далее - [33]);

- договор поставки №39 от 01.04.2004 между ООО Компания "ДигиДон" и ООО "Эксплерент" (далее - [34]);

- спецификация №202 от 26.07.2004 (далее - [35]);

- счет-фактура №202 от 26.07.2004 (далее - [36]);

- товарная накладная №202 от 26.07.2004 (далее - [37]);
- платежные поручения №447 от 26.08.2004, №449 от 31.08.2004 (далее - [38]);
- спецификация №227 от 06.08.2004 (далее - [39]);
- счет-фактура №227 от 06.08.2004 (далее - [40]);
- товарная накладная №227 от 06.08.2004 (далее - [41]);
- платежное поручение №502 от 29.09.2004 (далее - [42]);
- спецификация №20 от 24.01.2005 (далее - [43]);
- счет-фактура №20 от 24.01.2005 (далее - [44]);
- товарная накладная №20 от 24.01.2005 (далее - [45]);
- платежное поручение №144 от 24.02.2005 (далее - [46]);
- Образцы упаковок (далее - [47]).

На основании представленных документов правообладатель просит оставить в силе регистрацию товарного знака "ДигиДон" по свидетельству №211099 в отношении товаров 05 класса МКТУ (детское питание) и 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 18.04.2007 частично.

С учетом даты (17.04.2002) регистрации товарного знака по свидетельству № 211099 правовая база для рассмотрения заявления включает Конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон) и 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. Использованием 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.

В соответствии с пунктом 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.

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

Пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции 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.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Палата 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 "ДигиДон" по свидетельству №211099.

Рассматриваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, "ДигиДон", выполненное рисованным шрифтом черного цвета для букв русского алфавита, и менее насыщенного растрового фона, создающего окантовку в виде тени, из которых две "Д" - заглавные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01-34 классов МКТУ и услуг 35-42 классов МКТУ.

С учетом даты (18.04.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 18.04.2002 по 17.04.2007 включительно.

Правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №211099 является ООО Компания "ДигиДон" (г. Курган). ООО Компания "ДигиДон" в соответствии с Уставом [1] осуществляет производство соков. При этом ООО Компания "ДигиДон" получена разрешительная документация контролирующих и сертифицирующих органов (сертификаты соответствия [2], [3]), содержащая сведения об изготовителе (ООО Компания "ДигиДон") овощных и фруктовых соков для детского питания, маркируемых рассматриваемым товарным знаком.

ООО Компания "ДигиДон" в соответствии с договорами [24], [25], [34] поставляет свою продукцию (соки, нектары, напитки) юридическим лицам ООО "Компания "Качественные продукты" и ООО "Эксплерент". Фактическое исполнение данных договоров [23], [24], [25], [34] подтверждается документами [26] - [33], [35] - [46]. Кроме того, ООО "Компания "Качественные продукты" в соответствии с договорами [4], [14] в свою очередь осуществляет реализацию и продвижение поставляемых ей товаров другим юридическим лицам (ООО "Клен", ООО "АПК"), что подтверждается документами [5] - [13], [15] - [22]. При этом в счет-фактурах и накладных продукция правообладателя обозначена как "ДигиДон".

При изучении упаковок [47] товаров было установлено, что на них отображен товарный знак с пространственно доминирующим словесным элементом "ДигиДон". Буквенные элементы рассматриваемого слова

выполнены буквами русского алфавита белого или черного цвета рисованным шрифтом, из которых две "Д" - заглавные. При этом на упаковке в случае исполнения данного словесного обозначения буквами белого цвета, данное обозначение содержит и менее насыщенный растровый фон, создающий окантовку в виде тени. Что касается данной цветовой гаммы, то исполнение знака в цвете является характерным для приспособления черно-белой регистрации к условиям рынка. Указанные незначительные графические изменения знака, не могут быть отнесены в данном случае к категории изменений, меняющих его существо.

Данный вывод основывается на положениях статьи 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности, допускающей использование товарного знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной, например, в случае приспособления некоторых элементов знака под требования маркировки товара.

Осуществление производства товаров, маркированных товарным знаком "ДигиДон", фирмой ООО "Компания "ДигиДон"" в оспариваемый период (с 18.04.2002 по 17.04.2007) подтверждается вышеуказанными упаковками продукции с нанесенной на них датой изготовления: 25.06.2004, 25.10.2005.

При этом необходимо отметить то, что представленные правообладателем документы содержат сведения о следующих товарах - соки, нектары для детского питания, то есть коллегия имеет основания для вывода об использовании знака в отношении товаров 05 класса МКТУ (детское питание) и 32 класса МКТУ (фруктовые напитки и фруктовые соки). В отношении остальных товаров и услуг, указанных в перечне регистрации по свидетельству №211099, правообладателем доказательств использования оспариваемого товарного знака не представлено.

Таким образом, представленные документы [1] - [47] доказывают производство вышеуказанных товаров, маркированных рассматриваемым товарным знаком "ДигиДон", правообладателем и его введение в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации в оспариваемый период.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 18.04.2007, и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "ДигиДон" по свидетельству №211099, сохранив ее в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511)

05 класс - ; детское питание;

32 класс - фруктовые напитки и фруктовые соки