

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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, (далее – Правила) рассмотрела заявление от 10.05.2006, поданное Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (Германия), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 125084 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Товарный знак «DELIKAT» по заявке №93012351/50 с приоритетом от 26.03.1993 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.04.1995 за № 125084 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Си-ПИ-Си Интернейшнл Инк., корпорация штата Делавэр (US). В настоящее время правообладателем знака является компания «КОНОПКО, Инк» (US).

В Палату по патентным спорам 10.05.2006 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №125084 по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Правообладатель знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении от 10.05.2006, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил следующие документы, доказывающие, по его мнению, использование товарного знака «DELIKAT» по свидетельству №125084 на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «приправы»:

1. копия договора о праве использования товарных знаков, зарегистрированного в Роспатенте 28.07.2003 №32097 на 8л. [1];

2. копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИЛЕВЕР СНГ», Москва, 2006 на 18л. [2];
3. копия Положения о филиале Общества с ограниченной ответственностью «ЮНИЛЕВЕР СНГ» в г. Туле, 2001г. на 5л. [3];
4. копия письма ООО «Юнилевер СНГ» от 07.09.2006 на 3л. [4];
5. копия письма Директора по закупкам ЗАО «ТАНДЕР» от 12.09.2006 на 1л. [5];
6. копия письма Руководителя направления «Бакалея» Центральный Офис Закупок ООО «АШАН» от 21.09.2006 на 1л. [6];
7. копия письма Директора по закупкам ООО «ЛЕНТА» от 13.09.2006 на 1л. [7];
8. копия письма Менеджера отдела маркетинга ООО «РАМЭНКА» от 12.09.2006 на 3л. [8];
9. копия Сертификата соответствия №РОСС RU.АЯ78.В12087 на 1л. [9];
10. счета-фактуры (27 штук) на 98л. [10];
11. этикетки 2 штуки [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 10.05.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №125084 в связи с его неиспользованием частично.

С учетом даты регистрации (10.04.1995) товарного знака «DELIKAT» правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1. введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) 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. Использование может быть признано также применением товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, 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.

Товарный знак по свидетельству №125084 представляет собой словесное обозначение «DELIKAT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления от 10.05.2006, т.е. с 10.05.2001 по 09.05.2006, включительно.

В результате заключения лицензионного договора [1] на использование товарного знака «DELIKAT», право пользования им предоставлено Обществу с ограниченной ответственностью «Юнилевер СНГ».

На основании решения общего собрания участников ООО «Юнилевер СНГ» был создан Филиал ООО «Юнилевер СНГ» в г.Туле, который является обособленным подразделением ООО «Юнилевер СНГ», не имеет отдельного баланса и осуществляет часть функций указанного юридического лица [2], [3], в том числе по производству товаров, которые, согласно представленному Сертификату соответствия [9], отвечают требованиям нормативных документов.

В качестве доказательства использования представлены упаковки товаров [11], что иллюстрирует применение товарного знака производителем на упаковке

товара. Однако лицо, имеющее право использовать зарегистрированный товарный знак, применяет его в иной форме, а именно, товарный знак выполнен буквами русского алфавита («ДЕЛИКАТ»).

Вместе с тем, согласно пункту С(2) статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности «применение товарного знака в такой форме, которая отличается от зарегистрированной отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признание недействительности регистрации и не ограничивает охрану, представленную знаку». Таким образом, данная норма допускает возможность использования знака в иной форме. Палата по патентным спорам считает, что фактически используемый товарный знак «ДЕЛИКАТ», представляющий собой транслитерацию буквами русского алфавита зарегистрированного товарного знака «DELİKAT», не изменяет его по существу и ассоциируется с ним в целом, что по сути является приспособлением знака к условиям реализации продукции (российский рынок сбыта).

Лицензиатом также предоставлены сведения об объемах продаж продукции [4], что свидетельствует о введении в гражданский оборот товаров (приправ), маркированных товарным знаком «ДЕЛИКАТ», в различных городах Российской Федерации в количестве, достаточном для удовлетворения спроса.

Для доказательства введения в оборот представлены счета-фактуры [10], выписанные продавцом (лицензиатом) на имя покупателей, удостоверяющие фактическую поставку товара и его стоимость.

Представленные правообладателем письма [5] - [8] свидетельствуют о том, что продукция (приправы) под товарным знаком «DELİKAT», произведенная филиалом «ООО «Юнилевер СНГ», продается в магазинах «Ашан», «Рамстор», «Лента», «Магнит» в различных регионах Российской Федерации.

Учитывая вышеприведенные факты, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что представленные правообладателем документы подтверждают факт

использования товарного знака «DELIKAT» в отношении части товаров 30 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, а именно «приправы».

Для остальных товаров, включенных в перечень, правообладателем знака никаких сведений, подтверждающих использование на территории Российской Федерации знака «DELIKAT», представлено не было.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №125084 в отношении той части товаров, для которой правообладателем не опровергнуто утверждение о неиспользовании принадлежащего ему знака.

Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 10.05.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «DELIKAT» по свидетельству №125084 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

Форма № 81.1

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

Г  
(511)

30- приправы.

└