

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 (далее – Кодекс), 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 06.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» по свидетельству №287093 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Пирсен», Калужская область (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» по заявке №2004713649/50 с приоритетом от 21.06.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Реестр) 18.04.2005 за №287093 на имя ООО «ЮКОЛА», г.Владивосток (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Словесный товарный знак по свидетельству №287093 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» по свидетельству № 287093 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Правообладатель представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- заявление, поданное от имени ООО «Пирсен» не содержит доказательства заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 287093;

- ООО «Юкола» производит товары 29 класса МКТУ, а именно: рыба (сардинка, песчанка, ставридка, минтай, королевская рыбка и т.д.), 30 класса МКТУ – «водоросли», 31 класса МКТУ – «арахис», товары 32 класса МКТУ-«минеральные и газированные воды»;

- товар «морепродукты» является общим названием товаров, полученных промыслом в море (океане), который включает отдельные товары «рыба» и «водоросли»;

- сушеная (вяленая) рыба – юкола издавна заготавливалась народами Сибири и Дальнего Востока впрок и использовалась для пропитания зимой людей, домашнего скота и собак;

- продукция, производимая и реализуемая ООО «Юкола» с использованием товарного знака «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ», широко известна в Российской Федерации. Она реализуется через торговые сети Москвы, Московской области, Санкт – Петербурга и т.д.;

- правовая охрана товарного знака «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» не может быть досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво, вода, аперитивы и т.п.», так как сушеная соленая рыба, креветки, кальмары и т.п., являются сопутствующим товаром и реализуются в тех же местах, где реализуются пиво и алкогольные напитки. Традиционно сушеная рыба является традиционной закуской под пиво и другие алкогольные напитки;

- использование обозначения «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» для маркировки товаров 32 класса МКТУ – «напитки» другим производителем

способствует введению потребителя в заблуждение относительно производителя.

На основании изложено правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» по свидетельству №287093.

В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие документы:

- копии договоров поставки сушеных морепродуктов за 2005 – 2008 гг. [1];
- копии документов, подтверждающие отгрузку товара (счет – фактуры, товарно – транспортные накладные с 2006 по 2009 гг.) [2];
- копии сертификатов соответствия на рыбу сушеную, на морепродукты копченые, на морепродукты сушеные [3];
- копии технических условий на рыбу сушеную, на морепродукты копченые, на морепродукты сушеные, на морскую капусту сушеную [4];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения [5];
- копии ветеринарных удостоверений на деятельность цеха по фасовке сушеных рыбопродуктов и морепродуктов 2008-2009 гг. [6];
- фотографии продукции, маркированной товарным знаком «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (морепродукты, вода) [7];
- копии наградных дипломов участия ООО «Юкола» в выставках [8];
- копия договора на оказание дизайнерских услуг на разработку этикетки для воды от 01.06.2005 [9];
- копии опубликованных рекламных объявлений с предложением к продаже выпускаемой ООО «ЮКОЛА» продукции [10];
- образцы этикеток на ассортимент рыбной и морепродукции [11];
- копия распечатки определения «нюкола» [12];

- копии контрактов и грузовых таможенных деклараций [13];
- образцы продукции в упаковках, маркированных товарным знаком «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» [14].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.02.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 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 условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно пункту 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по заявлению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению.

К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее.

Заявление от 06.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №287093 не содержит подтверждения заинтересованности лица, подавшего заявления. Так, факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не подтверждает заинтересованность лица, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать

любое лицо без указания интереса в приобретении исключительных прав. Иные документы, представленные лицом, подавшим заявление, свидетельствуют об осуществлении им хозяйственной деятельности в области производства семечки подсолнечника и безалкогольных напитков. Вместе с тем, ни один из представленных документов не иллюстрирует, каким образом товарный знак по свидетельству №287093 препятствует лицу, подавшему заявление, осуществлять хозяйственную деятельность. Таким образом, отсутствие документов, из которых можно было бы усмотреть намерение реального использования обозначения сходного с оспариваемым товарным знаком, не позволяет усмотреть интерес лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №287093.

Что касается особого мнения лица, подавшего заявление, то изложенные в нем доводы проанализированы выше и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Прекратить делопроизводство по заявлению от 06.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №287093 в связи с его неиспользованием.**