

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 28.01.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «Сталкер» по свидетельству №225893, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Издательство Астрель» (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «СТАЛКЕР» по заявке №2001700562/50 с приоритетом от 11.01.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.10.2002 за №225893 на имя Закрытого акционерного общества «Упаковка и Сервис» в отношении товаров 05, 16 и 17 классов МКТУ. Затем на основании договора об уступке товарного знака в отношении всех товаров, зарегистрированного Роспатентом за №РД0010987 от 08.08.2006, правообладателем товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью «Бренды нового дня». В настоящее время на основании зарегистрированного Роспатентом договора №РД0049635 от 28.04.2009 об отчуждении исключительного права в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве, правообладателем данного товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Эксмо».

Товарный знак по свидетельству №225893 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из изобразительного элемента в виде красного парусного судна, размещенного на фоне черного ромба, и словесного элемента «Сталкер», выполненного оригинальным шрифтом на фоне указанного судна буквами русского алфавита белого цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.01.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «СТАЛКЕР» по свидетельству №225893 в связи с его неиспользованием в течение законодательно установленного срока в отношении следующей части товаров 16 класса МКТУ: «печатная продукция; материалы для переплетных работ; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; обложки [канцелярские принадлежности]; полосы клейкие для скрепления переплетов».

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака со словесным элементом «СТАЛКЕР» по свидетельству №225893 были приложены следующие материалы:

- лицензионный договор об использовании товарных знаков от 25.07.2007 на 4 л. [1];
- перечень документов о реализации готовой продукции компании ООО «Нова Ролл – Скотч» за 4-й квартал 2008 года на 5 л. [2];
- перечень документов о реализации готовой продукции компании ООО «Нова Ролл – Скотч» за 3-й квартал 2008 года на 5 л. [3];
- перечень документов о реализации готовой продукции компании ООО «Нова Ролл – Скотч» за 2-й квартал 2008 года на 5 л. [4];
- перечень документов о реализации готовой продукции компании ООО «Нова Ролл – Скотч» за 1-й квартал 2008 года на 5 л. [5];
- перечень документов о реализации готовой продукции компании ООО «Нова Ролл – Скотч» за 4-й квартал 2007 года на 5 л. [6];
- выписка из сводного отчета о выпуске готовой продукции и полуфабрикатов на 4 л. [7];
- бумага офсетная, экземпляр на 1 л. [8];
- сводный отчет о выпуске готовой продукции и полуфабрикатов, 3й квартал 2008 года, на 4 л. [9];

- товарные накладные на поставку товаров компании ООО «КЕРН» на 3 л.[10];
- договор поставки №Г-07-07/49 от 01.07.2007 на 5 л.[11];
- договор поставки №Г-08-07/13 от 28.07.2008 на 3 л.[12];
- товарные накладные к договорам №Г-07-07/49, №Г-08-07/13 на 2 л. [13];
- товарные накладные на поставку товаров компании ООО «КЕРН» на 4 л.[14];
- календарь на 2007 год группы компаний «Упаковка и Сервис» на 3 л. [15];
- договор №1005/УИС/М2У00015 от 10.05.2006 на 4 л. [16];
- копия книги «Линия Огня», автор: В. Орехов, издательство «ЭКСМО», 2008 г. на 1 л. [17];
- копия книги «Свинцовый закат», автор: Р. Глушков, издательство «ЭКСМО», 2008 г. на 1 л. [18];
- копия книги «Резервация», автор: А. Калугин, издательство «ЭКСМО», 2009 г. на 1 л. [19];
- копия образца скотча на 1 л. [20];
- сведения из словаря Стефанова С.И. «Реклама и полиграфия: опыт словаря-справочника». – М.: Гелла-принт, 2004 на 2 л. [21].

В отзыве на заявление правообладателем указано, что оспариваемым товарным знаком маркировались следующие товары: «скотч, лента упаковочная, лента липкая, бумага офсетная, гофроящички, календари, книги, керны для скотча» (см. абз.1 стр.5 отзыва на заявление), что по мнению правообладателя, позволяет считать, что товарный знак по свидетельству №225893 используется в отношении всего перечня товаров 16 класса МКТУ. На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 28.01.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №225893.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от

28.01.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «СТАЛКЕР» по свидетельству №225893 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.01.2009 включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила.

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 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.

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. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

С учетом даты (28.01.2009) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 28.01.2006 по 27.01.2009 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателями товарного знака по свидетельству №225893 являлись ЗАО «Упаковка и Сервис» и ООО «Бренды нового дня».

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 «СТАЛКЕР» по свидетельству №225893 в отношении товаров 16 класса МКТУ – «печатная продукция; материалы для переплетных работ; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; обложки [канцелярские принадлежности]; полосы клейкие для скрепления переплетов».

По информации из Госреестра в исследуемый период времени между ООО «Бренды нового дня» и ООО «Нова Ролл-Скотч» был заключен лицензионный договор, зарегистрированный Роспатентом за №РД0027824 от 28.04.2007, согласно которому ООО «Нова Ролл-Скотч» было предоставлено право использования товарного знака по свидетельству №225893.

В качестве подтверждения использования товарного знака со словесным элементом «СТАЛКЕР» правообладателем были представлены товарные накладные [13], согласно которым ООО «КЕРН» поставляло ООО «Нова

Ролл-Скотч» бумагу офсетную, маркированную обозначением «Сталкер» (в частности, товарная накладная №2087 от 04.08.2007), и керн для производства скотча «Сталкер» (в частности, товарная накладная №3 от 09.01.2008).

Помимо этого между ООО «Нова Ролл-Скотч» и ООО «Торговый Дом «Пролетарий МСК» был заключен договор поставки [11] №Г-07-07/49 от 01.07.2007, согласно которому последний обязуется поставить и передать в собственность ООО «Нова Ролл-Скотч» гофроящички.

Кроме того, правообладателем был представлен договор №1005/УИС/М2У00015 от 10.05.2006 [16], заключенный между ООО «Парель» и ООО «Упаковка и Сервис» на производство полиграфической продукции, а именно: календарь настенный перекидной «PS».

Однако представленные документы не могут явиться подтверждением использования обозначения «Сталкер» в отношении товаров «бумага офсетная, керны для скотча, гофроящички, печатная продукция», поскольку указанные товары изготавливаются третьими лицами и поставляются правообладателю/лицензиату для собственных нужд. Таким образом, данные товары не вводятся ими в гражданский оборот, и данные действия не подпадают под использование товарного знака.

Представленные на заседании коллегии правообладателем книги [17, 18], изданные ООО «Издательство «Эксмо» в 2008 году, также не могут быть приняты во внимание, поскольку в рассматриваемый период у ООО «Издательство «Эксмо» не было исключительных прав на товарный знак со словесным элементом «Сталкер» по свидетельству №225893. Кроме того, на заседании коллегии правообладателем было заявлено об отсутствии каких-либо взаимоотношений между ним и ООО «Бренды нового дня» как субъектов хозяйственной деятельности.

Согласно представленным документам о реализации готовой продукции [2-6] (в частности товарная накладная №К1654 от 01.10.2008), ООО «Нова Ролл-Скотч» поставляла товар «лента упаковочная Сталкер» Обществу с ограниченной ответственностью «Упаковка и Сервис». Однако упаковочные липкие ленты (скотч) применяются в производстве для упаковки

гофрокоробов, обмотки различных промышленных товаров, при ручной и машинной упаковке. Также липкие ленты могут использоваться для упаковки различных товаров и канцелярских нужд. Учитывая изложенное коллегией Палаты по Патентным спорам было установлено, что представленные правообладателем документы относятся к товарам «материалы и изделия упаковочные», содержащиеся в рубрике 16.10 МКТУ, что не позволяет принять данные документы как доказательства использования товарного знака в отношении товаров «печатная продукция; материалы для переплетных работ; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; обложки [канцелярские принадлежности]; полосы клейкие для скрепления переплетов».

Таким образом, проанализировав представленные представителем правообладателя документы, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они не служат доказательством использования товарного знака «СТАЛКЕР» по свидетельству №225893 его правообладателем на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; материалы для переплетных работ; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; обложки [канцелярские принадлежности]; полосы клейкие для скрепления переплетов».

В отношении корреспонденции, поступившей в Палату по патентным спорам 02.09.2009, необходимо отметить следующее. В данной корреспонденции правообладатель выражает несогласие с тем, что ООО «Издательство Астрель» является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №225893. В этой связи следует отметить, что ООО «Издательство Астрель» осуществляет хозяйственную деятельность в отношении того перечня товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны, снабженных рассматриваемым знаком. Кроме того, между лицом, подавшим заявление, и автором обозначения «Сталкер», Стругацким Б.Н., был заключен лицензионный договор, согласно которому автор передает ООО «Издательство Астрель» исключительные права на использование результата

интеллектуальной деятельности - обозначения «Сталкер». Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает законный интерес лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №225893.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «СТАЛКЕР» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении части товаров 16 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 28.01.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 28.01.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «СТАЛКЕР» по свидетельству №225893, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511) 05 - ленты клейкие для медицинских целей.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; конторские принадлежности, за исключением мебели; пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам; игральные карты; шрифты; клише типографские, в том числе гуммированные ленты для канцелярских целей; канцелярские принадлежности; копировальные ленты; ленты красящие; ленты для пишущих машин; ленты красящие для печатающих устройств вычислительных машин; мешки [пакеты] для приготовления пищи в микроволновой печи; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; папки для документов; пленки пластмассовые для упаковки.

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы, в том числе ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских, бытовых, ленты изоляционные.