

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 22.10.2007, поданное от имени ООО Производственное предприятие «Шоколадная страна», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» по свидетельству №234937, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» по заявке №2001713933/50 с приоритетом от 11.05.2001 произведена 11.01.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №234937 на имя АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 119048, ул. Доватора, 1/28, комната правления в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно сведениям Госреестра наименование правообладателя товарного знака изменено на Закрытое акционерное общество «Ассоциация делового сотрудничество ветеранов Афганистана «МИР», 119048, Москва, ул. Доватора, 1/28, комната правления (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» по свидетельству №234937 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров и услуг, по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» (далее – ЗАО «АДС ВА «МИР») 30.10.2006 заключило Дополнительное соглашение к договору поставки №3-М от 01.07.2005 с ООО «Шоколадная компания «МОСКОВИЯ» на изготовление и поставку кондитерской продукции под обозначением «Шоколадная страна», согласно оригинал-макету этикета, переданного правообладателем;

- поставки изготовленной по заказам правообладателя кондитерской плитки «Шоколадная страна» осуществлялись в адрес правообладателя по товарным накладным в 2007 году с последующей реализацией третьим лицам, т.е. продукция вводилась в гражданский оборот ЗАО «АДС ВА «МИР»;

- нет также оснований для прекращения правовой охраны товарного знака «Шоколадная страна» в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников»;

- в целях организации оптовых продаж и сбыта кондитерской продукции, в том числе и маркированной товарными знаками правообладателя, ЗАО «АДС ВА «МИР» 01.02.2005 создало Торговую службу «Шоколадная страна», что подтверждается Приказом Генерального директора от 01.02.2005;

- правообладатель использовал товарный знак «Шоколадная страна» путем введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, получало от его использования доход от реализованной продукции в виде денежных средств;

- лицо, подавшее заявление, является недобросовестным конкурентом, т.к. незаконно использует товарные знаки как правообладателя, так и других лиц, надлежащим образом зарегистрировавших эти товарные знаки на территории Российской Федерации. Подав соответствующее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ШОКОЛАДНАЯ

СТРАНА», лицо, подавшее заявление, пытается уйти от ответственности за многолетнее незаконное использование этого товарного знака.

С учетом изложенного, правообладатель товарного знака по свидетельству №234937 просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану указанного товарного знака.

К отзыву правообладателя приложены следующие дополнительные материалы:

- копия договора поставки №3-М от 01.07.2005 на 4 л. [1];
- копия дополнительного соглашения от 30.10.2006 на 2 л.[2];
- копия акта приема оригинал-макетов этикетки от 05.12.2006 на 1 л.[3];
- копии товарных накладных №47, №79, №60, 363, №69, №96 и счет-фактура №47, №79, №60, 363, №69, №96 на 17 л. [4];
- копии товарных накладных №1656, №1833, №1995, №1997, №2115, №2337, №2407 и счет-фактура №1693, №1876, №2046, №2048, №2170, №2401, №2471 на 20 л. [5];
- копия Приказа от 01.02.2005 на 1 л. [6];
- копия Приказа от 02.02.2005 на 1 л. [7];
- копия свидетельства №234937 на 1 л. [8];
- копии заказов к договору поставки №3-М от 26.03.2007, от 20.04.2007, от 07.05.2007, от 15.05.2007, от 31.05.2007, от 29.06.2007 на 7 л.[9];
- прайс-лист Торговой службы «Шоколадная страна» (ЗАО «АДС ВА «МИР» от 01.03.2007, от 01.06.2007 на 9 л. [10];
- распечатка из сети Интернет и прайс-лист ООО Производственное предприятие «Шоколадная страна» от 17.05.2008, от 19.06.2008 на 12 л.[11];
- сертификат соответствия и приложение к нему, санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиеническая характеристика продукции на 4 л. [12];
- выписка с расчетного счета ЗАО «АДС ВА «МИР» и платежные поручения за кондитерские изделия по договору №3-М на 12 л. [13];
- платежные поручения №255 по счету №3857 от 30.07.2007, № 188 по счету №2048 от 20.06.2007, №131 по договору №35 от 27.09.2004, №414 по

счету-фактуре №2170 от 29.06.2007, №210 по договору 20/1 от 01.03.2006 на 5 л. [14];

- договор №20/1 от 01.03.2006, договор №24 от 20.09.2004 на 9 л.[15];

- шоколадные плитки «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» с датой выработки от 01.06.2007, от 14.06.2007, от 18.06.2007, от 23.07.2007 [16].

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (11.01.2003) регистрации товарного знака по свидетельству №234937 правовая база для рассмотрения заявления от 22.10.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила ППС.

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, в соответствии со статьей 26 настоящего 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 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным

спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до даты подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом даты (22.10.2007) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 22.10.2004 по 21.10.2007 включительно.

Товарный знак «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» по свидетельству №234937 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №234937 был заключен договор поставки №3-М от 01.07.2005 [1] с ООО «Шоколадная компания «МОСКОВИЯ» на производство кондитерских изделий. В рамках договора поставки №3-М между вышеназванными сторонами было заключено дополнительное соглашение от 30.10.2006 [2], согласно которому Поставщик в лице ООО «Шоколадная компания «МОСКОВИЯ» изготавливает и поставляет Покупателю в лице ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» кондитерскую продукцию, маркированную, в частности, товарным знаком «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» по свидетельству №234937. По дополнительному соглашению Покупатель разрабатывает этикетки продукции и размещает заказ на производство и поставку данной продукции [3], [9]. О факте поставки изготовленной для правообладателя продукции - шоколадной плитки свидетельствуют представленные товарно-транспортные накладные, счет-фактура [4] и платежные поручения [13], а также готовые шоколадные изделия [16]. На упаковке шоколадных плиток [16] содержатся сведения о том, что данные изделия изготовлены по заказу правообладателя товарного

знака «Шоколадная Страна» - АО «АДС ВА «МИР». Введение продукции в гражданский оборот осуществлялось непосредственно самим правообладателем, что подтверждается договорами на поставку продукции [15], товарно-транспортными накладными, счетами [5] и финансовыми документами, подтверждающими факт их оплаты [14].

Учитывая, что шоколад (плитка шоколада) – застывшая масса какао с сахаром («Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова, М.: «АЗЪ», 1993, стр. 932), следует признать доказанным факт использования товарного знака «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» по свидетельству №234937 в отношении таких товаров 30 класса МКТУ как «кондитерские изделия, шоколад».

По мнению правообладателя, представленные документы подтверждают использование товарного знака для услуг 35 класса МКТУ - сбыт товаров через посредников. Анализ этих документов показывает следующее. Услуга «сбыт товаров через посредников» предполагает оказание услуг, связанных с торгово-закупочной деятельностью, для третьих лиц. Представленные же материалы свидетельствуют о том, что правообладатель осуществлял введение в гражданский оборот собственных товаров под обозначением «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА», а не оказывал услуги по сбыту чужой продукции. В этой связи коллегия не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №234937 для услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников».

В отношении доводов правообладателя относительно акта недобросовестной конкуренции со стороны лица, подавшего заявление, следует отметить, что рассмотрение данного вопроса не отнесено к компетенции Палаты по патентным спорам и не может быть рассмотрено в рамках данного дела.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленном пунктом 3 статьи 22 Закона сроки только в отношении товаров 05, 29, части 30, всех услуг 35, 42 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 22.10.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» по свидетельству №234937 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров: