

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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 04.06.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Сормовская кондитерская фабрика», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГУЗИК» по свидетельству № 318404, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ГУЗИК» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.12.1996 за № 148608 по заявке № 96708573/50 с приоритетом от 02.07.1996 на имя Акционерного общества закрытого типа – Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «Мир», в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Роспатентом зарегистрирован договор о передаче исключительного права на товарный знак в отношении части товаров 19.12.2006 за № РД0015637, на основании чего было выдано свидетельство на товарный знак № 318404 в отношении товаров 30 класса МКТУ: мука, зерновые продукты, кондитерские изделия. В настоящее время правообладателем товарного знака «ГУЗИК» по свидетельству № 318404 является Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «ВАВИЛОН», Чувашская республика, г. Чебоксары (далее – правообладатель). Действие регистрации продлено до 02.07.2016г.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака «ГУЗИК» по свидетельству № 318404 полностью по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате

подачи заявления, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 06.02.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.03.2007, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.03.2008, правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТУЗИК» по свидетельству № 318404.

В отзыве отмечено следующее:

- 28 июня 2006 года Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика» подало заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 148608, правообладателем которого являлось Закрытое акционерное общество «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР». По результатам рассмотрения указанного заявления Палатой по патентным спорам принято решение об удовлетворении указанного заявления и прекращении правовой охраны товарного знака полностью;

- до даты вступления в силу решения Палаты по патентным спорам между Закрытым акционерным обществом «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» и Обществом с ограниченной ответственностью «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «ВАВИЛОН» был заключен договор об уступке товарного знака для части товаров 30 класса МКТУ, зарегистрированный 19 декабря 2006 года регистрационный № РД0015637;

- Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «ВАВИЛОН» начало использовать товарный знак по свидетельству № 318404 на упаковке выпускаемых

фабрикой сладких кукурузных палочек, хрустящих хлебцов с 18 октября 2006 года, позднее с 10 января 2007 года начало выпускать печенье сахарное, что подтверждается представленными документами.

Правообладатель представил копии материалов, которые, по его мнению, являются доказательствами использования товарного знака «ТУЗИК».

К отзыву приложены копии следующих документов:

- договор поставки товара от 01.01.07 г. на 3 л. [1];
- договор поставки товара от 01.07.06 г. на 3 л. [2];
- товарная накладная № 608 от 20.10.06 г. на 1 л. [3];
- счет-фактура № 00000608 от 20.10.06 г. на 1 л. [4];
- товарная накладная № 624 от 28.10.06 г. на 1 л. [5];
- счет-фактура № 00000624 от 28.10.06 г. на 1 л. [6];
- товарная накладная № 648 от 03.11.06 г. на 1 л. [7];
- счет-фактура № 00000648 от 03.11.06 г. на 1 л. [8];
- товарная накладная № 668 от 15.11.06 г. на 1 л. [9];
- счет-фактура № 00000668 от 15.11.06 г. на 1 л. [10];
- товарная накладная № 694 от 28.11.06 г. на 1 л. [11];
- счет-фактура № 00000694 от 28.11.06 г. на 1 л. [12];
- товарная накладная № 730 от 11.12.06 г. на 1 л. [13];
- счет-фактура № 00000730 от 11.12.06 г. на 1 л. [14];
- товарная накладная № 754 от 21.12.06 г. на 1 л. [15];
- счет-фактура № 00000754 от 21.12.06 г. на 1 л. [16];
- товарная накладная № 768 от 27.12.06 г. на 1 л. [17];
- счет-фактура № 00000768 от 27.12.06 г. на 1 л. [18];
- товарная накладная № 3 от 05.01.07 г. на 1 л. [19];
- счет-фактура № 00000003 от 05.01.07 г. на 1 л. [20];
- товарная накладная № 18 от 15.01.07 г. на 1 л. [21];
- счет-фактура № 00000018 от 15.01.07 г. на 1 л. [22];

- товарная накладная № 38 от 23.01.07 г. на 1 л. [23];
- счет-фактура № 00000038 от 23.01.07 г. на 1 л. [24];
- товарная накладная № 54 от 31.01.07 г. на 1 л. [25];
- счет-фактура № 00000054 от 31.01.07 г. на 1 л. [26];
- товарная накладная № 74 от 05.02.07 г. на 1 л. [27];
- счет-фактура № 00000074 от 05.02.07 г. на 1 л. [28];
- товарная накладная № 98 от 15.02.07 г. на 1 л. [29];
- счет-фактура № 00000098 от 15.02.07 г. на 1 л. [30];
- товарная накладная № 112 от 21.02.07 г. на 1 л. [31];
- счет-фактура № 00000112 от 21.02.07 г. на 1 л. [32];
- товарная накладная № 127 от 28.02.07 г. на 1 л. [33];
- счет-фактура № 00000127 от 28.02.07 г. на 1 л. [34];
- товарная накладная № 142 от 02.03.07 г. на 1 л. [35];
- счет-фактура № 00000142 от 02.03.07 г. на 1 л. [36];
- товарная накладная № 164 от 15.03.07 г. на 1 л. [37];
- счет-фактура № 00000164 от 15.03.07 г. на 1 л. [38];
- товарная накладная № 189 от 26.03.07 г. на 1 л. [39];
- счет-фактура № 00000189 от 26.03.07 г. на 1 л. [40];
- товарная накладная № 199 от 31.03.07 г. на 1 л. [41];
- счет-фактура № 00000199 от 31.03.07 г. на 1 л. [42];
- товарная накладная № 220 от 05.04.07 г. на 1 л. [43];
- счет-фактура № 00000220 от 05.04.07 г. на 1 л. [44];
- товарная накладная № 240 от 14.04.07 г. на 1 л. [45];
- счет-фактура № 00000240 от 14.04.07 г. на 1 л. [46];
- товарная накладная № 254 от 20.04.07 г. на 1 л. [47];
- счет-фактура № 00000254 от 20.04.07 г. на 1 л. [48];
- товарная накладная № 265 от 26.04.07 г. на 1 л. [49];
- счет-фактура № 00000265 от 26.04.07 г. на 1 л. [50];
- товарная накладная № 285 от 02.05.07 г. на 1 л. [51];

- счет-фактура № 00000285 от 02.05.07 г. на 1 л. [52];
- товарная накладная № 306 от 15.05.07 г. на 1 л. [53];
- счет-фактура № 00000306 от 15.05.07 г. на 1 л. [54];
- товарная накладная № 317 от 21.05.07 г. на 1 л. [55];
- счет-фактура № 00000317 от 21.05.07 г. на 1 л. [56];
- товарная накладная № 339 от 31.05.07 г. на 1 л. [57];
- счет-фактура № 00000339 от 31.05.07 г. на 1 л. [58];
- товарная накладная № 352 от 01.06.07 г. на 1 л. [59];
- счет-фактура № 00000352 от 01.06.07 г. на 1 л. [60];
- товарная накладная № 356 от 04.06.07 г. на 1 л. [61];
- счет-фактура № 00000356 от 04.06.07 г. на 1 л. [62];
- договор № 040/06 от 18.09.06 г. на 2 л. [63];
- образец этикетки на 1 л. [64];
- товарная накладная № 970 от 03.11.06 г. на 2 л. [65];
- счет-фактура № 000013323 от 03.11.06 г. на 2 л. [66];
- платежное поручение № 2525 от 16.11.06 г. на 1 л. [67];
- товарная накладная № 492 от 30.05.07 г. на 1 л. [68];
- счет-фактура № 00000640 от 30.05.07 г. на 1 л. [69];
- платежное поручение № 67516 от 18.06.07 г. на 1 л. [70];
- образец этикетки на 1 л. [71];
- товарная накладная № 16 от 12.01.07 г. на 1 л. [72];
- счет-фактура № 00000016 от 12.01.07 г. на 1 л. [73];
- товарная накладная № 497 от 31.05.07 г. на 1 л. [74];
- счет-фактура № 00000645 от 31.05.07 г. на 1 л. [75];
- платежное поручение № 67642 от 27.06.07 г. на 1 л. [76];
- договор поставки № 2004/ДП-28 16.02.04 г. на 3 л. [77];
- дополнительное соглашение от 22.12.05 г. к Договору № 2004/ДП-28 от 16.02.04 г. на 1 л. [78];

- дополнительное соглашение от 30.12.06 г. к Договору № 2004/ДП-28 от 16.02.04 г. на 1 л. [79];
- образец этикетки на 2 л. [80];
- товарная накладная № СФ-06-1949 от 11.12.06 г. на 1 л. [81];
- счет-фактура № СФ-06-1949 от 11.12.06 г. на 1 л. [82];
- платежное поручение № 2544 от 16.11.06 г. на 1 л. [83];
- товарная накладная № СФ7-0030 от 18.01.07 на 1 л. [84];
- счет-фактура № СФ7-0030 от 18.01.07 на 1 л. [85];
- платежное поручение № 19 от 09.01.07 г. на 1 л. [86];
- товарная накладная № СФ7-0313 от 07.03.07 г. на 1 л. [87];
- счет-фактура № СФ7-0313 от 07.03.07 г. на 1 л. [88];
- платежное поручение № 306 от 07.02.07 г. на 1 л. [89];
- договор на изготовление полиграфической продукции от 19.03.07 г. на 1 л. [90];
- образец этикетки на 1 л. [91];
- этикетка «Печенье сахарное» на 1 л. [92];
- этикетка «Сухие завтраки» на 1 л. [93];
- товарная накладная № 47 от 06.04.07 г. на 1 л. [94];
- товарная накладная № 63 от 18.04.07 г. на 1 л. [95];
- платежное поручение № 67808 от 19.07.07 г. на 1 л. [96];
- платежное поручение № 1171 от 20.10.06 г. в двух экземплярах [97];
- платежное поручение № 1206 от 30.10.06 г. в двух экземплярах [98];
- платежное поручение № 1240 от 07.11.06 г. в двух экземплярах [99];
- платежное поручение № 1263 от 15.11.06 г. в двух экземплярах [100];
- платежное поручение № 1328 от 28.11.06 г. в двух экземплярах [101];
- платежное поручение № 1379 от 11.12.06 г. на 1 л. [102];
- платежное поручение № 1380 от 11.12.06 г. на 1 л. [103];
- платежное поручение № 1451 от 21.12.06 г. в двух экземплярах [104];
- платежное поручение № 1485 от 27.12.06 г. в двух экземплярах [105];

- платежное поручение № 3 от 09.01.06 г. в двух экземплярах [106];
- платежное поручение № 33 от 15.01.07 г. в двух экземплярах [107];
- платежное поручение № 65 от 23.01.07 г. в двух экземплярах [108];
- платежное поручение № 116 от 31.01.07 г. в двух экземплярах [109];
- платежное поручение № 129 от 05.02.07 г. в двух экземплярах [110];
- платежное поручение № 178 от 19.02.07 г. в двух экземплярах [111];
- платежное поручение № 194 от 21.02.07 г. в двух экземплярах [112];
- платежное поручение № 210 от 28.02.07 г. в двух экземплярах [113];
- платежное поручение № 231 от 02.03.07 г. в двух экземплярах [114];
- платежное поручение № 273 от 15.03.07 г. в двух экземплярах [115];
- платежное поручение № 323 от 26.03.07 г. в двух экземплярах [116];
- платежное поручение № 349 от 02.04.07 г. в двух экземплярах [117];
- платежное поручение № 393 от 05.04.07 г. в двух экземплярах [118];
- платежное поручение № 430 от 16.04.07 г. в двух экземплярах [119];
- платежное поручение № 443 от 20.04.07 г. в двух экземплярах [120];
- платежное поручение № 475 от 26.04.07 г. в двух экземплярах [121];
- платежное поручение № 490 от 02.05.07 г. в двух экземплярах [122];
- платежное поручение № 559 от 15.05.07 г. в двух экземплярах [123];
- платежное поручение № 586 от 21.05.07 г. в двух экземплярах [124];
- платежное поручение № 653 от 31.05.07 г. в двух экземплярах [125];
- платежное поручение № 663 от 01.06.07 г. в двух экземплярах [126];
- платежное поручение № 671 от 04.06.07 г. в двух экземплярах [127];

Лицо, подавшее заявление, отмечает, что ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», приобретая товарный знак «ТУЗИК», должно было проявить заботу и заблаговременно истребовать доказательства использования знака у прежнего владельца, Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», который знал о том, что 26.05.2006 поступило заявление

в Палату по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТУЗИК».

Руководствуясь пунктом 3 статьи 22 Закона лицо, подавшее заявление, просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ТУЗИК» полностью.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 318404 товарного знака «ТУЗИК» частично ввиду нижеследующего.

С учетом даты (16.12.1996) регистрации товарного знака «ТУЗИК» правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), и упомянутые выше 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 правообладателем 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Товарный знак по свидетельству № 318404 представляет собой словесное обозначение «ТУЗИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Как указывалось выше, регистрация товарного знака «ТУЗИК» произведена 16.12.1996 на имя Акционерного общества закрытого типа – Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «Мир», в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. В связи с регистрацией договора о передаче исключительного права на товарный знак в отношении части товаров выдано свидетельство № 318404 в отношении товаров 30 класса МКТУ – мука и зерновые продукты, кондитерские изделия.

Довод лица, подавшего заявление, относительно того, что прекращение правовой охраны товарного знака «ТУЗИК» по свидетельству № 148608 по причине неиспользования товарного знака в течение пяти лет влечет прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 318404, не является обоснованным ввиду нижеследующего.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине неиспользования должно относиться к одному номеру свидетельства, в отношении которого испрашивается прекращение правовой охраны (пункты 2.2 и 2.6 раздела II Правил). Решением Палаты по патентным спорам от 23.01.2007 было удовлетворено заявление от 28.06.2006, в котором было указано свидетельство № 148608. В результате этого досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «ТУЗИК» только по свидетельству № 148608.

Свидетельство на товарный знак № 318404 было выдано 19.12.2006 в связи с регистрацией договора о передаче исключительного права на товарный знак по свидетельству № 148608 в отношении части товаров. Выдача такого свидетельства осуществляется в соответствии с пунктом 28 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, утвержденных приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 64, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 19 мая 2003 г., регистрационный № 4563, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11 декабря 2003 г. №163, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 18.12.2003 г., регистрационный № 5337.

Поэтому у Палаты по патентным спорам нет оснований распространить решение Палаты по патентным спорам от 23.01.2007 на товарный знак по свидетельству № 316404.

Правообладатель представил в отзыве документы, подтверждающие использование им товарного знака «ТУЗИК» в период с даты регистрации упомянутого договора до даты подачи заявления от 04.06.2007.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Прежде всего, следует отметить, что, представленные документы [2-14] и [97-103] касаются хозяйственной деятельности ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон» в период до даты регистрации договора (19.12.2006) и, следовательно, не могут быть учтены, поскольку в указанный период ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон» не обладало исключительным правом на товарный знак и правом на его использование на основании лицензионного договора.

Документы [15-18, 104, 105] не учитываются, поскольку они относятся к договору поставки, заключенному между ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон» и ООО «Объединенная торговая компания» 01.07.2006, т.е. в период, когда ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон» не являлось обладателем исключительного права на товарный знак и права на его использования в соответствии с зарегистрированным лицензионным договором. В связи с истечением срока действия указанного договора между ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон» и ООО «Объединенная торговая компания» заключен новый договор поставки от 01.01.2007 [1]. Согласно указанному договору ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон» обязуется передать в собственность ООО «Объединенная торговая компания», а последний обязуется принять и оплатить продукцию партиями в количестве и ассортименте согласно принятым заявкам. Обязательства по поставке товара подтверждаются товарно-транспортной накладной (пункт 5.8 договора поставки [1]). Факт оплаты товара подтверждается счетами-фактуры (пункт 3.2 договора поставки [1]). Документы [19-62] свидетельствуют о поставке и оплате в соответствии с условиями договора таких товаров, в частности как, кукурузные палочки «ТУЗИК», хлебцы хрустящие «ТУЗИК», печенье сахарное «ТУЗИК», расфасованные в упаковки разной весовой категории. Косвенным подтверждением оплаты товаров являются платежные поручения [104-127].

Палатой по патентным спорам принимается во внимание договор от 18.09.2006 [63], поскольку он свидетельствуют о подготовительных мероприятиях, связанных с заказом и поставкой этикеток, предназначенных для использования на поставляемых ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон» товарах. Товарный знак «ТУЗИК» (по свидетельству № 318404) размещен на образцах этикеток [64, 71], приложенных к договору [63]. Товарно-транспортные накладные подтверждают поставку указанной полиграфической продукции в указанном

в них количестве. Оплата полиграфической продукции произведена, что подтверждается счетами-фактуры и платежными поручениями [65-70]. В соответствии с условиями того же договора [63] были поставлены этикетки печенья сахарного «ТУЗИК» [71]. Оплата поставки указанной полиграфической продукции также подтверждается платежными документами [72-76].

Палатой по патентным спорам также учитывается договор от 16.02.2004 [77], заключенный ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «ВАВИЛОН» с ЗАО «ДАНАФЛЕКС», ввиду следующего. Согласно договору ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «ВАВИЛОН» заказало изготовление материала, упаковочного, запечатанного флексографическим способом. Согласно дополнительным соглашениям [78, 79] срок действия договора продлен до 31.12.2006, а затем до 31.12.2007. В соответствии с условиями договора ЗАО «ДАНАФЛЕКС» осуществляло поставку упаковок кукурузных палочек «ТУЗИК» [80] в период с декабря 2006 года по март 2008 года, а ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «ВАВИЛОН» оплачивало поставку упаковки [81-89].

Относительно договора [90] и связанных с ним материалов [90-103] следует отметить, что он касается изготовления полиграфической продукции в виде листовок «Сухие завтраки/Макаронные изделия». Данная печатная продукция не свидетельствует о реальном введении товара в гражданский оборот.

Таким образом, представленные правообладателем доказательства свидетельствуют об использовании им товарного знака «ТУЗИК» в отношении товаров 30 класса МКТУ зерновые продукты (хлебцы) и кондитерские изделия (печенье, кукурузные палочки).

Относительно товаров 30 класса МКТУ «мука», доказательства использования товарного знака «ТУЗИК» по свидетельству № 318404 представлены не были.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака «ТУЗИК» по свидетельству № 318404 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении части товаров, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 04.06.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 04.06.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ТУЗИК» по свидетельству № 318404 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма 81.1

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

(511)

30 класс МКТУ - зерновые продукты, кондитерские изделия.