

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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 26.10.2007, поданное компанией «Марс, Инкорпорейтед», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №222303, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2000728764/50 с приоритетом от 10.11.2000 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.09.2002 за №222303 в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя Акционерного общества закрытого типа «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», Москва. На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2005 за №РД0003250, правообладателем данного товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью «Шоколадная компания «МОСКОВИЯ», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №222303 представляет собой словесное обозначение «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РАЙСКОЕ

НАСЛАЖДЕНИЕ» по свидетельству №222303 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Следует отметить, что после даты принятия Палатой по патентным спорам данного заявления к рассмотрению (29.11.2007) в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности был зарегистрирован 28.04.2008 за №РД0035591 договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №222303 в отношении всех товаров 03, 05, 29, 32, 33, части товаров 30 и всех услуг 35, 42 классов МКТУ. На основании данного договора исключительное право на товарный знак «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» по той же заявке (№2000728764/50) и с тем же приоритетом (от 10.11.2000) в отношении указанных товаров и услуг перешло Обществу с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Волшебница», Московская область, что подтверждается свидетельством №348950.

Правообладатели товарного знака «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» по свидетельствам №222303 и №348950, ознакомленные в установленном порядке с рассматриваемым заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.12.2008, представили отзывы от 17.12.2008, в которых отмечено, что в указанный в заявлении период времени товарный знак по свидетельству №222303 использовался правообладателем в отношении производимых им кондитерских изделий, в том числе шоколада и шоколадных конфет.

С учетом изложенного правообладатели товарного знака «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» по свидетельствам №222303 и №348950 просят сохранить правовую охрану товарного знака «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» только в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; шоколад; конфеты».

К отзывам от 17.12.2008 приложены копии следующих документов:

- Титульный лист Технических условий на шоколад, с перечнем использованной нормативной документации – на 3 л. [1];
- Сертификат соответствия на шоколад, с перечнем конкретной продукции, декларацией о соответствии и протоколом испытаний – на 5 л. [2];
- Санитарно-эпидемиологические заключения на шоколад – на 3 л. [3];
- Договор поставки кондитерских изделий – на 4 л. [4];
- Товарные накладные, счета-фактуры на поставку шоколада – на 13 л. [5];
- Карточка счета, выписки по счету, платежные поручения – на 20 л. [6];
- Титульный лист Технических условий на конфеты – на 1 л. [7];
- Сертификат соответствия на конфеты, с декларацией о соответствии – на 2 л. [8];
- Санитарно-эпидемиологические заключения на конфеты – на 2 л. [9];
- Образцы товара (шоколад) – 4 шт. [10];
- Фантик для конфеты – 1 шт. [11];
- Фрагмент коробки для упаковки конфет – 1 шт. [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.10.2007 частично.

С учетом даты регистрации товарного знака (21.09.2002) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и указанные выше Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого 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.

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

В заявлении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2007, изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» по свидетельству №222303 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Принимая во внимание дату регистрации товарного знака, анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании товарного

знака за пятилетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 29.10.2002 по 28.10.2007.

Товарный знак по свидетельству №222303 представляет собой словесное обозначение «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Проанализировав представленные правообладателем (ООО «Шоколадная компания «Московия») фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они подтверждают использование товарного знака «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» на территории Российской Федерации в указанный период времени только в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; шоколад».

При анализе представленных правообладателем материалов [1 – 12] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы Палатой по патентным спорам установлено следующее.

В рассматриваемый период времени правообладателем производился и реализовывался на территории Российской Федерации шоколад, маркированный товарным знаком «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ».

Осуществление правообладателем производства шоколада «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» подтверждается материалами [1 – 3], [10].

О фактах введения правообладателем вышеуказанного товара в гражданский оборот в рассматриваемый период свидетельствуют материалы [5 – 6] в рамках реализации договора поставки [4]: шоколад «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» поставлялся правообладателем ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР».

Изложенное позволяет сделать вывод об использовании правообладателем товарного знака по свидетельству №222303 только в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; шоколад».

Вместе с тем, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака в отношении остальной части товаров 30 и всех товаров и услуг 03, 05, 29, 32, 33, 35, 42 классов МКТУ.

В частности, правообладателем не представлены доказательства введения им в гражданский оборот конфет, маркированных оспариваемым товарным знаком. Материалы [7 – 9], [11 – 12] свидетельствуют только об осуществлении подготовительных мероприятий по производству товара, но не подтверждают того, что этот товар в рассматриваемый период времени действительно был реализован потребителю.

В процессе подготовки к рассмотрению заявления было выявлено, что после принятия Палатой по патентным спорам данного заявления к рассмотрению (29.11.2007) в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности был зарегистрирован 28.04.2008 за №РД0035591 договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №222303 в отношении всех товаров 03, 05, 29, 32, 33, части товаров 30 и всех услуг 35, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Волшебница», что подтверждается свидетельством №348950.

Принимая во внимание, что на дату принятия заявления к рассмотрению регистрация товарного знака №222303 действовала, в том числе, в отношении вышеуказанных товаров и услуг, вывод о неиспользовании товарного знака «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» применим и к свидетельству №348950, удостоверяющему исключительное право на товарный знак по той же заявке и с тем же приоритетом,

возникшему позднее даты принятия заявления к рассмотрению в результате передачи исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров 03, 05, 29, 32, 33, части товаров 30 и всех услуг 35, 42 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.10.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» по свидетельству №222303 (№348950), сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

30 – кондитерские изделия; шоколад.