

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 (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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 26.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 260476 в связи с его неиспользованием, поданное ЗАО «Издательский дом «БУРДА», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2002731399/50 с приоритетом от 15.12.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.12.2003 за № 260476 на имя ООО фирма «Кировснабсервис», г.Киров (далее - правообладатель) в отношении товаров 02, 16, 19, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки товарный знак по свидетельству № 260476 представляет собой словесное обозначение «ДОБРЫЙ СОВЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 260476 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, подтвердило заинтересованность в подаче заявления от 26.05.2010.

В свою очередь, правообладатель представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- фирма «Кировснабсервис» использует свое исключительное право на товарный знак «ДОБРЫЙ СОВЕТ» путем размещения его на этикетках и упаковках

пищевых продуктов, а также в рекламе и в предложениях о продаже товаров путем издания различной печатной продукции (листочков, буклетов, каталогов, прайсов, календарей);

- начиная с 2003 года, компания еженедельно печатает для своих покупателей прайс-листы, содержащие перечень реализуемой продукции с указанием цен на день, месяц и год по 54 полосы каждый в количестве 800 экземпляров;

- заключены договоры на изготовление полиграфической продукции;

- только за период с сентября по ноябрь 2009 года выпущено 5 иллюстрированных каталогов, представляющих реализуемую продукцию и товары разных производителей и торговых марок по 16, 20 и 36 полос общим тиражом 10000 экземпляров, выпущено 15000 листовок формата А4, сообщающих о ценовых предложениях компании, условиях различных акций;

- ООО фирма «Кировснабсервис» выпускает непериодическую печатную продукцию (прайсы, каталоги, листовки, буклеты) исключительно справочно-информационного характера с целью увеличения спроса на продаваемые продукты питания, в том числе, продукцию, выпускаемую под товарным знаком «ДОБРЫЙ СОВЕТ», и увеличения количества продаж.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления, поданного ЗАО «Издательский дом «Бурда».

В подтверждение использования к отзыву на заявление были приложены следующие документы:

- копия свидетельства на товарный знак №260476 на 2 л. (1);

- копия решения о регистрации товарного знака на 3 л. (2);

- договор от 17.09.2009 на 1л. (3);

- договор от 17.11.2009 на 1л. (4);

- договор от 14.10.2009 на 1л. (5);

- договор от 22.10.2009 на 1л. (6);

- выписка из ЕГРИП то 17.04.2007 на 3л. (7);

- прайс от 26.07.2010 (8);

- каталог № 4 от декабря 2009 (9);

- каталог (10);

- каталог № 2 от октября 2009 (11);
- каталог № 3 от ноября 2009 (12);
- каталог от 1 мая 2010 (13);
- распечатка фотографии с изображением календаря (14);
- каталог № 1 от августа 2009 (15).

По мнению лица, подавшего заявление, представленные правообладателем документы, не доказывают использование товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ, поскольку:

- они не могут рассматриваться как товар, так как не имеют самостоятельной стоимости и изначально не предназначены для введения в гражданский оборот;
- являются вспомогательными и предназначены для сопровождения реализации правообладателем услуг по оптовой продаже товаров;
- они доказывают использование правообладателем товарного знака при оказании отдельных услуг 35 класса МКТУ, что соответствует основному виду деятельности правообладателя (оптовая торговля продуктами питания).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 260476 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.05.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс и 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 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 3 статьи 22 Закона использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании 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.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование

товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2010. В связи с этим срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 27.05.2007 по 26.05.2010 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью установления факта использования правообладателем товарного знака по свидетельству № 260476 в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в исследуемый период времени.

Анализ представленных документов показал следующее.

ООО «Кировснабсервис», основанное в 1993 году, занимается оптовой и розничной торговлей продуктами питания, а также производством продуктов питания.

В целях продвижения данной продукции им выпускались и выпускаются каталоги, представляющие собой печатные издания. С этой целью правообладателем были заключены договоры (3-6), согласно которым правообладатель поручает ИП О.И. Рябову выполнение комплекса услуг по изготовлению полиграфической продукции. Представленные оригиналы печатных изданий (9), (11-13), (15) свидетельствуют об исполнении указанных договоров.

На каталогах размещен комбинированный знак, включающий в себя словесный элемент «ДОБРЫЙ СОВЕТ», выполненный по окружности, слово «ДОБРЫЙ» - в верхней части, слово «СОВЕТ» - в нижней. Видоизменение

товарного знака при использовании является несущественным, поскольку не приводит к иному восприятию знака.

При рассмотрении представленных документов с целью установления факта использования товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ коллегия исходила из специфики данных товаров и основной деятельности правообладателя. Указанное заключается в том, что товары (буклеты, листовки, каталоги) по своей сути являются сопутствующими и вводятся в гражданский оборот, в данном случае, совместно с продуктами питания, при этом стоимость печатной продукции изначально заложена в стоимость самой продукции.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным признать использование товарного знака по свидетельству № 260476 в отношении следующих товаров 16 класса МКТУ: печатная продукция.

Материалы (8), (10), (14) не были учтены коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку они не относятся к периоду, определенному для доказывания использования товарного знака.

Таким образом, правообладателем не представлено документов, свидетельствующих о надлежащем использовании товарного знака по свидетельству № 260476 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении остальных товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне, и, следовательно, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 26.05.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.05.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 260476, сохранив его действие в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

**Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(511)

02 - краски; грунтовки; лаки; защитные препараты для металлов; красители; разбавители для красок; разбавители для лаков; шпатлевки; эмалевые краски; антикоррозионные препараты.

16 - печатная продукция.

19 - алебастр; бетон; битумы; войлок строительный; гипс; деревянные обшивки; древесина, частично обработанная; жалюзи неметаллические; картон строительный; кирпичи; лесоматериалы обработанные; облицовки для стен неметаллические строительные; окна неметаллические; оконное стекло; паркет; пиломатериалы; плитки неметаллические; потолки неметаллические; фанера клееная многослойная; цемент; шифер; шпон.

24 - белье постельное; белье столовое из текстильных материалов; одеяла; полотенца текстильные; полотно; текстильные материалы; ткани текстильные; ткани трикотажные.

25 - белье нижнее; головные уборы; изделия трикотажные спортивные; колготки; костюмы; меха; обувь; одежда; чулки; шубы.

29 - бульоны; грибы консервированные; дичь (битая); жиры пищевые; икра; колбасные изделия; маргарин; маслины; масло сливочное; молоко; молочные продукты; мясные консервы; мясо; овощи консервированные; овощные соки; орехи обработанные; птица домашняя (битая); растительные масла пищевые; рыба (за исключением живой); рыбные консервы; рыбные пищевые продукты; сыры; фрукты консервированные; чипсы (хрустящий картофель); яйца.

30 - блины; булочки; вафли; вермишель; галеты; горчица; зерновые продукты; кофе; кофейные напитки; крахмал пищевой; кремы; крупы пищевые; кукуруза воздушная (попкорн); майонез; макаронные изделия; мед; мороженое; мука пищевая; мучные изделия; пироги; пицца; приправы; сахар; соль поваренная; соусы (приправы); специи; сухари; сэндвичи; хлеб; чай.

32 - безалкогольные напитки; воды; газированные воды; коктейли безалкогольные; нектары фруктовые; пиво; сиропы для напитков; соки овощные, соки фруктовые; составы для изготовления напитков; столовые воды; фруктовые экстракты безалкогольные; хмелевые экстракты для приготовления пива.

33 - алкогольные напитки, содержащие фрукты; аперитивы; вина; водка; горькие настойки; коктейли; ликеры; напитки, способствующие пищеварению; сидры; спиртные напитки; экстракты спиртовые.

34 - зажигалки; сигареты; сигары; спички; табак; трубки курительные.

43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха; услуги баров; услуги кемпингов; мотели; пансионаты.