

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 20.11.2006, поданное ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»), Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЯРОСЛАВНА» по свидетельству №137405 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ЯРОСЛАВНА» по заявке №94037867/50 с приоритетом от 25.10.1994 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.01.1996 за №137405 в отношении товаров 30 класса — кондитерские изделия. Правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество с иностранными инвестициями «БОЛЬШЕВИК».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.11.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЯРОСЛАВНА» по свидетельству №137405 полностью в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление №94037867/50 (038627) от 15.12.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.03.2007, с приложением копии заявления.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам были представлены отзыв по мотивам заявления и копии следующих документов:

1. Копия титульного листа «Рецептура торта «ЯРОСЛАВНА» на 1 л. [1];
2. Письмо №4641/5-1007 за подписью Административно-финансового директора ОАО «Большевик» И.А.Олесова на 1 л. [2];
3. Комплекты бухгалтерских документов на 114 л. [3] – [28];

4. Письмо №4641/5-2005 за подписью главного бухгалтера ОАО «Большевик» на 1 л. [29];
5. Информационно-рекламная брошюра [30];
6. Образцы этикеток торта «ЯРОСЛАВНА» на 1 л. [31];
7. Копия выдержки из Устава ОАО «Большевик» на 2 л. [32].

По мнению правообладателя, представленные материалы подтверждают использование товарного знака. На основании этого правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЯРОСЛАВНА» по свидетельству №137405.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от 20.11.2006.

С учетом даты (25.01.1996) регистрации товарного знака «ЯРОСЛАВНА» правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92 №3520-1, введенный в действие с 17.10.92 (далее — Закон) 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 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона, действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично 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.

Товарный знак по свидетельству №137405 представляет собой словесное обозначение «ЯРОСЛАВНА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Указанный товарный знак предназначен для маркировки товаров 30 класса МКТУ «кондитерских изделий».

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих дате поступления заявления, т.е. с 22.11.2001 по 21.11.2006, включительно

Поскольку не были зарегистрированы лицензионные договоры на использование рассматриваемого товарного знака, следовательно, для сохранения в силе регистрации №137405 товарного знака достаточно представить доказательства его использования правообладателем, то есть ОАО «Большевик».

Товарный знак «ЯРОСЛАВНА» применяется на упаковке товаров – тортов, о чем свидетельствуют представленные этикетки [31], из которых видно, что знак используется в таком виде, в каком он был зарегистрирован.

Согласно представленным письмам [2] и [29], товарный знак «ЯРОСЛАВНА» используется компанией ОАО «Большевик» постоянно в течение длительного времени для маркировки продукции, а именно, тортов, изготавливаемых на предприятии по рецепту, утвержденному в 1999г. [1].

Доказательством надлежащего использования товарного знака является реклама товаров (тортов), маркируемых товарным знаком «ЯРОСЛАВНА» [31], а также бухгалтерские документы [3]-[27], свидетельствующие о фактическом использовании знака и включающие:

счет-фактуру, выставленную правообладателем за поставку кондитерских изделий, в том числе тортов «ЯРОСЛАВНА»;

товарную накладную с печатью фирмы-покупателя и подписью ее представителя, которая, как известно, является документом, в соответствии с которым происходит передача товара от поставщика покупателю. Печать и подпись

покупателя на накладной удостоверяют факт перехода указанных в накладной товаров в собственность покупателя;

отборочный лист на отпуск кондитерских изделий, из которого видно, что правообладатель выполнял заказ на поставку указанных в счете-фактуре и товарной накладной кондитерских товаров, в том числе торта «ЯРОСЛАВНА»;

платежное поручение, подтверждающее оплату счета-фактуры [13], [20], [24]-[27].

Согласно представленным материалам в рассматриваемый период поставки тортов, маркированных товарным знаком «ЯРОСЛАВНА», осуществлялись следующим предприятиям: ООО «707», ООО «Русика на Новослободской», ООО «Сладкая горбушка», ЗАО «Камея-Ф», ООО «Аверс», Сергиево-Посадскому РАЙПО.

Товарный знак «ЯРОСЛАВНА» фактически используется только в отношении тортов, тем не менее, этот факт не повлечет сужение объема охраны, поскольку исключительное право на товарный знак действует в отношении однородных товаров, а кондитерские товары и торты являются таковыми, поскольку соотносятся между собой как род-вид.

Учитывая вышеприведенные факты, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что представленные правообладателем документы подтверждают факт использования товарного знака «ЯРОСЛАВНА» в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении заявления от 20.11.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ЯРОСЛАВНА» по свидетельству №137405.**