

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 08.10.2007. Данное заявление подано ЗАО «Универсал-Сервис», Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЁЖИК" по свидетельству № 271269 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ЁЖИК" была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.07.2004 за №271269 на имя ЗАО «НПО АЛЬТЕРНАТИВА», Россия (далее – правообладатель), для товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Правовая охрана предоставлена в зеленом цвете. Срок действия регистрации – 21.01.2014.

Заявление о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака "ЁЖИК" по свидетельству № 271269 полностью поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2007 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя (Руководителю ЗАО "НПО АЛЬТЕРНАТИВА", 121552, Москва, ул. Крылатская, д. 5, стр. 1) в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 21.05.2008.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.05.2008, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- ЗАО «НПО АЛЬТЕРНАТИВА» поставляло ООО «Продторг» товары под товарным знаком «ЁЖИК», а именно, питьевую воду, йогурт пищевой, масло сливочное, пельмени, котлеты, картофельные зразы, овощную смесь, грибы вешенки, блинчики с мясом, мороженое фруктовое, пирожное заварное;

- товар «мясо» является родовым к товару «котлеты», товар «напитки безалкогольные» к товару «вода питьевая», товар «продукты молочные» - к «йогурт пищевой», «овощи подвергнутые тепловой обработке» - родовым к «овощная смесь», «изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные» - родовым к «пирожное заварное»;

- ЗАО «НПО АЛЬТЕРНАТИВА» проводит по заказу ООО «Лагрант-2000» промо-акции в торговых залах магазинов сети универсамов «12 месяцев», что соответствует таким услугам 35 класса МКТУ как: «демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение рекламных материалов, реклама»;

- ЗАО «НПО АЛЬТЕРНАТИВА» был заключен договор на оказание посреднических услуг, согласно которому правообладатель оказывает услуги по поиску, закупке товаров и поставке его заказчику, что соответствует таким услугам 35 класса МКТУ как: «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), снабжение продовольственными товарами»;

- правообладатель использует оспариваемый товарный знак на финансовой документации (договорах, актах), в прайс-листах.

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие документы:

- договор заказа от 14.11.2003, № 01/11, заказ № 11, акт, товарная накладная на 8 л. [1];

- договор на выпуск пробной партии от 20.02.2005, 02/03, спецификации, акты, товарные накладные, платежные поручения, на 12 л. [2];

- договор на оказание услуг от 31.12.2005, № 01/10, приложение, акт, платежное поручение на 9 л. [3];

- фотографии на 5 л. [4];

- договор на оказание посреднических услуг от 01.11.2006, № 01/12, спецификация, акт, товарная накладная, платежное поручение на 8 л. [5];

- фартук (приобщен к делу по заявке № 2002731512) – 1 шт. [6];

- полиэтиленовый пакет – 1 шт. [7].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №271269 в силе в отношении следующих товаров и услуг:

29: котлеты мясные, котлеты овощные, масло сливочное, салаты овощные, продукты молочные, овощи, подвергнутые тепловой обработке, продукты молочные;

30: блины, блинчики с начинкой, изделия мучные, мороженое, мороженое фруктовое, пельмени;

32: напитки безалкогольные;

35: демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), снабжение продовольственными товарами.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 08.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЁЖИК" по свидетельству №271269 частично.

С учетом даты регистрации (01.07.2004) товарного знака по заявке №2004700963/50 правовая база для рассмотрения заявления от 08.10.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.

Согласно пункту 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. Использование 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.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена 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 подачи такого заявления. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 08.10.2002 по 07.10.2007 включительно.

Товарный знак «ЁЖИК» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в зеленой цветовой гамме.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак "ЁЖИК" по свидетельству №271269 в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.

Согласно договору заказа [1] ЗАО «Качественные продукты» изготавливает по заказу правообладателя готовую продукцию (котлеты, блинчики, пельмени, картофельные зразы, овощную смесь, мороженое, йогурт питьевой, кефир, масло сливочное, слоеное тесто, пирожные, сок, воду), расфасовывает ее и маркирует

обозначением «ЁЖИК», принадлежащим правообладателю. Договор был заключен в 2003 году, заказ от правообладателя поступил 21.02.2005. Выполнение заказа в полном объеме подтверждено актом от 28.03.2005.

Дальнейшая реализация указанной продукции производилась в соответствии с договором [2], согласно которому пробная партия продукции передавалась в собственность от ЗАО «НПО АЛЬТЕРНАТИВА» покупателю – ООО «Продторг». В пункте 1.3 договора указано, что в случае успешной реализации продукции стороны договора обязуются заключить договор поставки на 3 года. Исполнение договора подтверждается актами от 25.03.2005 и 05.04.2005, а также платежными поручениями.

Правообладателем представлены фотографии упаковок товаров «блинчики с мясом, котлеты домашние, зразы картофельные с грибами», маркированных обозначением «ёжик». Фотографии представлены в черно-белом варианте (копии), что не позволяет оценить цветовую гамму маркировки. Вместе с тем, использование цветного обозначения в черно-белом варианте, а также исполнение буквы «ё» - строчной, не меняет отличительных черт самого знака. В этой связи Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования.

Коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что товар 29 класса МКТУ – «мясо», не может быть признан однородным производимым товарам, например, пельменям, поскольку представляет собой иной вид продукта (пельмени являются полуфабрикатами и подразумевают самостоятельный производственный процесс).

С учетом однородности товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ (соотношение как вид-род) и представленных источников информации в период 08.10.2002 по 07.10.2007 под товарным знаком «ЁЖИК» коллегия Палаты по патентным спорам имеет основания полагать, что по заказу правообладателя производились товары 29 класса МКТУ: «котлеты мясные, котлеты овощные, масло сливочное, салаты овощные, продукты молочные, овощи, подвергнутые тепловой обработке, продукты молочные»; 30 класса МКТУ: «блины, блинчики с начинкой, вареники, изделия кондитерские мучные, мороженое, мороженое фруктовое, пельмени,

равиоли»; 32 класса МКТУ: «воды, напитки безалкогольные, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые».

Согласно договору [3] правообладатель оказывал ООО «Лагран-2000» услуги по проведению промо-акции в торговых залах сети универмагов «12 месяцев», Москва (7 магазинов). Акция включала в себя: дегустацию товара {замороженные полуфабрикаты (пельмени) «Русский хит»}, подарок за покупку, распространение рекламных листовок, раздачу образцов продукции. Согласно приложениям к договору промо-акция была проведена 31.12.2005 – 15.01.2006. Исполнение договора подтверждается платежным поручением.

На фотографиях [4] показано проведение промо-акции по продвижению товара, маркированного обозначением «Русский хит» (даты: 11.01.2006, 12.01.2006). Распространители одеты в фартуки [6], в правом нижнем углу которого нанесено обозначение «ЁЖИК», а также наименование правообладателя – «НПО АЛЬТЕРНАТИВА».

Таким образом, в соответствии с представленными источниками информации под товарным знаком «ЁЖИК» правообладателем осуществлялись услуги 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама».

В соответствии с договором [5] ЗАО «НПО АЛЬТЕРНАТИВА» приобрело продукцию у ООО «Компания ФИНКОН» и приняло на себя обязательства по заключению договоров купли-продажи (поставки) этого товара третьим лицам (поставщикам). Продукция представляет собой продовольственные товары – пельмени и котлеты «Русский Хит». Исполнение договора подтверждено актом и платежным поручением. В этой связи, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака «ЁЖИК» по свидетельству № 271269 в отношении услуг 35 класса МКТУ: «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), снабжение продовольственными товарами».

Относительно других товаров и услуг 29, 30, 32, 35 и 43 классов МКТУ документы, подтверждающие использование товарного знака «ЁЖИК» по свидетельству № 271269 правообладателем не представлены.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ЁЖИК» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении части товаров и услуг 29, 30, 32, 35 классов МКТУ и всех услуг 43 класса МКТУ, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 08.10.2007.

Относительно доводов заявителя, изложенных в особом мнении, представленном 26.05.2008, необходимо отметить следующее.

Довод заявителя о необходимости представления в качестве доказательства использования на территории Российской Федерации оспариваемого товарного знака образцов продукции и кассовых чеков, не может быть признан убедительным, поскольку законодательно не регламентирован список документов, подтверждающих использование товарного знака.

Довод, касающийся невозможности определения по фотографии места и времени проведения промо-акции в торговом зале магазина, а также компании, осуществляющей услуги по рекламе, демонстрации и продвижению товара, также следует признать необоснованным. Выводы коллегии Палаты по патентным спорам были основаны на договоре об оказании услуг [3], фотографии выполняют иллюстрирующую функцию.

Относительно довода заявителя об отсутствии в тексте договора на снабженческие услуги товарного знака «ЁЖИК», следует отметить, что речь идет об услуге, факт ее оказания под оспариваемым товарным знаком иллюстрирует использование знака на договорах.

Доводы жалобы от 26.05.2008 идентичны доводам особого мнения, представленного 26.05.2008, которые рассмотрены выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить заявление от 08.10.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "ЁЖИК" по свидетельству № 271269, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

Г	Г
(591)	зеленый
(511)	
29	котлеты мясные, котлеты овощные, масло сливочное, салаты овощные, продукты молочные, овощи, подвергнутые тепловой обработке, продукты молочные;
30	блины, блинчики с начинкой, вареники, изделия кондитерские мучные, мороженое, мороженое фруктовое, пельмени, равиоли;
32	воды, напитки безалкогольные, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые;
35	демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), снабжение продовольственными товарами.