

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 07.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ» по свидетельству №232752, поданное ИП Маркиным А.В., г. Курск (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ» по заявке №2001712421 с приоритетом от 25.04.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.12.2002 за № 232752 на имя АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», Москва, в отношении товаров 03, 05, 16, 29, 30, 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Наименование правообладателя в уставленном порядке было изменено на ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», (далее – правообладатель).

Срок действия регистрации продлен до 25.04.2021.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ» по свидетельству №232752 в отношении товаров 16, услуг 35 и части услуг 42 (снабжение продовольственными товарами; создание новых видов товаров;

реализация товаров) классов МКТУ по причине его неиспользования в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

К заявлению приложены материалы, свидетельствующие о заинтересованности лица, подавшего заявление, сфера деятельности которого находится в области производства и продвижения на рынок различных товаров для детей, в том числе печатной продукции для детей и их родителей, канцелярских товаров, изделий из бумаги и картона. Лицо, подавшее заявление, использует обозначение «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ» на товарах, в качестве названия журнала, на вывесках торговых предприятий, на бланках, в объявлениях и рекламе. Лицо, подавшее заявление, является правообладателем товарного знака «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ» по свидетельству №338812 и заявителем по заявке №2010737141 «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ», поданной на регистрацию в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим заявление, свидетельствует о реальном намерении использовать в своей деятельности спорное обозначение в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 232752.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв, приложив к нему материалы, которые, по его мнению, подтверждают использование товарного знака по свидетельству №232752:

- копия Приказа от 27.11.2000 о создании Оптово-розничной торговой базы «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ» [1];
- копия Приказа от 25.02.2003 по Оптово-розничной базе «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ» [2];
- копия Приказа от 20.06.2008 [3] о назначении директора Оптово-розничной торговой базы «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ»;
- копия Приказа №3-к от 20.01.2009 [4];

- копии Акта приема-передачи печатной продукции (разработка дизайна и печать тиража рекламной листовки «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ – С Новым 2009 годом!» от 10.09.2008 и от 25.09.2008[5];

- копия договора поставки шоколадных изделий № 01/11-04 от 01.09.2004; товарные накладные №1371 от 23.09.2008, №903 от 18.06.2008, №62 от 23.01.2009; счета-фактуры №1371 от 23.09.2008, №903 от 18.06.2008, №62 от 23.01.2009 [6];

- копии банковских выписок и платежные поручения (оплата за кондитерские изделия по договору №01/11-04 от 01.09.2004) [7];

- копия договора №105/1 от 03.09.2007 на поставку кондитерских изделий; товарные накладные и счета – фактуры на поставку товаров по этому договору [8];

- копии банковских выписок и платежные поручения (оплата за кондитерские изделия по договору №105/1 от 03.09.2007) [9];

- оригиналы рекламных материалов (листовки, открытка) [10];

- оригинал дисконтной карты «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ» сроком действия с 01.01.2008 по 31.12.2010 [11];

- распечатка с сайта с рекламой оптово-розничной торговой базы «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ» [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 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 течении 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса 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 настоящего 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) 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; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты (07.06.2011) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 07.06.2008 по 06.06.2011 включительно.

Анализ представленных правообладателем документов, показал следующее.

Согласно приказу [1] для организации крупнооптовых, мелкооптовых и розничных продаж, а также для повышения эффективности реализации продукции 01.12.2000 была создана Оптово-розничная торговая база под обозначением «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ» как подразделение правообладателя с подчинением непосредственно его генеральному директору.

Основной функцией этого подразделения являлась реализация товаров детского ассортимента, кондитерской продукции, товаров подарочного новогоднего ассортимента, при этом закупки товара для реализации этим подразделением производились в рамках договоров [6], [8], заключаемых правообладателем с производителями и поставщиками продукции.

В рамках договора поставки [6] правообладатель закупал кондитерские изделия, которые поступали на Оптово-розничную торговую базу «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ», что подтверждается товарными накладными №1371 от 23.09.2008, №903 от 18.06.2008, №62 от 23.01.2009 и соответствующими им счетами - фактуры [6], в которых указанное подразделение правообладателя фигурирует как грузополучатель. Исполнение договора [6] подтверждено платежными документами [7].

Согласно договору [8] правообладатель реализовывал товары, что подтверждено товарными накладными №2201 от 24.06.2008, №3323 от 25.09.2008, №288 от 30.01.2009 и соответствующими счетами - фактуры, в которых подразделение правообладателя Оптово-розничная торговая база «СЧАСТЛИВЫЙ

МАЛЫШ» фигурирует как грузоотправитель. Исполнение договора [8] подтверждено платежными документами [9].

Торговая деятельность указанного подразделения правообладателя подтверждается также представленными рекламными листовками [10], в которых сообщается о специальной программе скидок, которые действовали на Оптово-розничной торговой базе «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ» в период с 01.10.2008 по 31.01.2009 и с 01.10.2009 по 10.01.2010.

Информация о режиме работы Оптово-розничной торговой базы «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ», расположенной по адресу 111024, Москва, ул. 5-я Кабельная, д.20, стр. 1, осуществлявшей торговлю кондитерскими изделиями, была размещена на официальном сайте правообладателя [12].

Правообладателем представлен также оригинал дисконтной карты [11] Оптово-розничной торговой базы «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ», эмитентом которой является правообладатель, со сроком действия с 01.01.2008 по 31.12.2010, дающей 10% скидку на продукцию.

Таким образом, представленные правообладателем материалы подтверждают использование принадлежащего ему товарного знака «СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ» по свидетельству №232752 в указанный период времени в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников» и услуг 42 класса МКТУ «снабжение продовольственными товарами; реализация товаров».

В отношении товаров 16, остальных услуг 35 и части услуг 42 (создание новых видов товаров) классов МКТУ никакого документального подтверждения использования товарного знака по свидетельству №229149 в установленные сроки правообладателем представлено не было.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 07.06.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №232752 в отношении товаров 16 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «изучение общественного мнения; услуги в

области общественных отношений; реклама; радиореклама; рекламные агентства; рекламная хроника [составление рекламных полос в печатных изданиях]; выпуск рекламных материалов; прокат рекламных материалов; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; публикация рекламных текстов; обработка текста; телевизионная реклама; аренда площадей для размещения рекламы; распространение рекламных объявлений; расклейка объявлений, афиш; агентства по коммерческой информации; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; справки о деловых операциях; оценка деловых операций; исследования в области деловых операций; экспертиза деловых операций; информация о деловой активности; консультативные службы по организации дел; консультативные службы по организации и управлению делами; помощь по управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению смет]; консультации по управлению делами; репродуцирование документов; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; ведение бухгалтерских книг; автоматизированное ведение файлов; проверка счетов; составление отчетов о состоянии счетов; консультации по вопросам штата сотрудников; комплектование штата сотрудников; услуги манекенщиков и предоставление манекенов для рекламы или роста сбыта товаров; демонстрация товаров; аукционная продажа; агентства по импорту-экспорту; изучение рынка; анализ себестоимости; машинописные работы; прокат конторских машин и оборудования; конторы по найму; офисная служба; прокат оборудования для офисов; наем помещений для сдачи их в аренду; организация подписки на газеты через посредников; распространение образцов; секретарское обслуживание; стенографическое обслуживание; службы телефонных ответчиков; запись сообщений; оформление витрин; оценка леса на корню; оценка шерсти; статистическая информация; прогнозирование экономическое; фотокопирование; составление составов из товарных вагонов с помощью компьютеров» и услуг 42 класса МКТУ «создание новых видов товаров».