

Палата по патентным спорам 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по свидетельству №136498, поданное патентным поверенным РФ Кудаковым А.Д., Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по заявке №94016454/50 с приоритетом от 10.05.1994 произведена 29.12.1995 за №136498 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 1-42 классов МКТУ на имя Совместное предприятие в форме акционерного общества закрытого типа "Плачек Золотая Рыбка Лтд", Санкт-Петербург. В дальнейшем товарный знак уступлен (договор об уступке от 06.11.1999 №9494) Закрытому акционерному обществу "Золотая рыбка", ул. Тележная, 9, Санкт-Петербург, 193024 (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.12.2006, уточненное на коллегии 17.05.2007, о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по свидетельству №136498 в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Правообладателем товарного знака «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по свидетельству №136498 в качестве доказательств использования товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ представлены следующие источники информации:

1. Лицензионный договор №б/н от 25.07.2005 между правообладателем и ИП Дородновым А.И. [1];
2. Фотографии продукции с указанием даты изготовления [2];
3. Свидетельство о регистрации Дороднова А.И. в качестве индивидуального предпринимателя [3];
4. Счета-фактуры [4];
5. Сертификаты соответствия [5].

По мнению правообладателя, данные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по свидетельству №136498 ИП Дородновым А.И. на основании лицензионного договора в отношении товаров 29 класса МКТУ – «рыба, а именно рыба и рыбопродукты консервированные, овощи консервированные, масла пищевые, а именно масло икорное».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 22.12.2006 частично.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (29.12.1995) товарного знака по свидетельству №136498 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее — Закон) и упомянутые 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 Российской Федерации, 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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2006, товарный знак «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по свидетельству №136498 не использовался в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 22.12.2001 по 21.12.2006 включительно.

Проанализировав представленные сторонами фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении только части товаров 29 класса МКТУ.

ИП Дороднов А.И., г. Курган [3] на основании лицензионного договора №б/н от 25.07.2005 [1] с правообладателем, зарегистрированного Роспатентом 14.02.2006 за № РД0006532, получил право на использование товарного знака «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» в отношении товаров 29 класса МКТУ – «рыба, то есть неживая рыба и пищевые продукты из рыбы».

Согласно материалам [2, 5] ИП Дороднов А.И. под данным товарным знаком производил рыбные пресервы, салаты из морской капусты, масло икорное, кильку.

Указанные товары были реализован [4] ООО «Рент», ООО «Брат» и ООО «Торговый дом «Юг», то есть введены в хозяйственный оборот.

Вместе с тем, товар «салат из морской капусты» не относится к товарам, на которые распространяется действие лицензионного договора, следовательно, он данный товар не может быть учтен в качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству №136498.

Таким образом, следует признать доказанным факт использования товарного знака «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по свидетельству №136498 лицензиатом только в отношении товаров 29 класса МКТУ - «рыба, то есть неживая рыба и пищевые продукты из рыбы», приведенных в лицензионном договоре, что соотносится с товарами 29 класса МКТУ – «рыба», указанными в перечне свидетельства №136498.

Доказательства использования товарного знака «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» в отношении иных приведенных в перечне товаров 29, 30 классов МКТУ правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для части товаров 29 и товаров 30 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.12.2006.

Относительно доводов лица, подавшего заявление, изложенных в письме от 28.06.2007 о том, что доказательства использования касаются обозначения «ЗОЛОТАЯ РЫБКА», написанного по кругу, следует указать, что данные изменения товарного знака не меняют его индивидуализирующей функции, в связи с чем должны быть учтены при рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» по свидетельству №136498.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 22.12.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №136498 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных или научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и печати; шпатлевки, грунтовки для транспортных средств и отделки интерьеров.

03 - препараты для полирования, обезжиривания, абразивной обработки; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

04 - технические масла (консистентные) смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие вещества; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические неэлектрические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.

07 - машины и станки; моторы и двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); муфты, соединения, сцепки и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия; инкубаторы.

08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки, ложки; холодное оружие; бритвы.

09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации, огнетушители.

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.

11 - устройства осветительные, нагревательные (парогенераторные), для тепловой обработки пищевых продуктов, холодильные, сушильные, вентиляционные, водораспределительные и санитарно-технические.

12 - транспортные средства; аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху; функциональные, конструктивные и декоративные узлы и детали транспортных средств, включенные в 12 кл.

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки; чехлы для ружей и винтовок.

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.

15 - музыкальные инструменты.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетенных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей; принадлежности художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты; клише (типографские).

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости, хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин); изделия из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих материалов или из пластмасс, не относящиеся к другим классам.

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; скребки металлические для полов, стальная стружка; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки (не относящиеся к другим классам); набивочные материалы (за исключением резиновых и пластмассовых); текстильное волокнистое сырье.

23 - пряжа и нити текстильные.

24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти.

25 - одежда, обувь, головные уборы.

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.

28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.

29 - рыба.

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

34 - табак; курительные принадлежности; спички.

35 - агентства по экспорту-импорту; ведение бухгалтерских книг; изучение рынка; исследования в области деловых операций; информация коммерческая; консультативные службы по организации и управлению делами; машинописные работы; оценки в деловых операциях; помощь в управлении коммерческими или промышленными операциями; помощь в управлении делами по разработке проектов,

планов, составлению смет; проверка счетов; продажа аукционная; реклама; стенографическое обслуживание; справки в деловых операциях; составление отчетов о состоянии счетов; услуги в области общественных отношений; экспертиза в деловых операциях.

36 - анализ финансовый; агентства по обеспечению поручительств, гарантий; агентства по операциям с недвижимым имуществом; банковские операции; капиталовложения (услуги инвестиционных трестов); клиринг; кредитные агентства; маклерство, брокерские операции; налоговая экспертиза; операции обмена денег; оценки финансовые; посредничество; предоставление ссуды; страхование; операции биржевые с ценными бумагами; организация лотерей; финансовые операции; хранение ценностей.

37 - строительство; ремонт; установка оборудования.

38 - связь.

39 - транспорт; упаковка и хранение товаров; предоставление мест на платных стоянках; экспедиционные службы.

40 - обработка материалов.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; издание книг, учебных пособий, публикация текстовых материалов; организация выставок с образовательной целью; организация семинаров, конгрессов, симпозиумов.

42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; медицинский, гигиенический, косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров; службы переводов; консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями); информационные службы, включенные в 42 кл.; организация выставок (предоставление оборудования); типографское дело; услуги дизайнеров, включенные в 42 кл.; разведение животных; службы по охране личного имущества и безопасности.