

**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, ГК РФ) 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 ППС), рассмотрела заявление от 29.09.2010, поданное ЗАО «Ярмарка», Российская Федерация (далее - лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №316647, при этом установлено следующее.

Правообладателем словесного товарного знака «ШАРМ» по заявке №99720407/50 с приоритетом от 02.12.1999, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.01.2002 за №316647, является Открытое акционерное общество «Кондитерская фабрика «УДАРНИЦА», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ – «фруктовое желе; варенье; имбирное варенье; конфитюры; повидло; мармелад; засахаренные фрукты; цукаты» и товаров 30 класса МКТУ – «какао-продукты; сахар; хлеб; хлеб из пресного теста; хлебобулочные изделия».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №316647 полностью в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Материалы, касающиеся заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №316647 в отношении вышеуказанных товаров приложены к заявлению.

Правообладателем товарного знака «ШАРМ» по свидетельству №316647 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Контракт № SOL 507354 от 04.2009 между ОАО «Ударница» и SOLLUCH KG с платежными документами.
2. Контракт №2008/33 от 15.09.2008 ОАО «Ударница» и NID Pty Ltd с платежными поручениями.

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.06.2010.
4. Технические условия ТУ 9128-010-00340670-2010.
5. Договор №967-160-2010 от 27.09.2010 между ОАО «Ударница» и ФГУ «Ростест-Москва» и платежное поручение.
6. Технологическая инструкция от 15.05.2010.
7. Схема технологического процесса.
8. ГОСТ 6442-89 МАРМЕЛАД.
9. Приложение №7 от 27.09.2010 к Авторскому договору №1260 от 19.03.2007.
10. Задания от 21.01.2009 и 27.01.2009 по испытанию мармелада.
11. Отчет о проведенном испытании по заданию №16 от 29.03.2010.
12. Письмо Директора по развитию и закупкам ОАО «Ударница» А.Н. Дрогина.
13. Дополнительное соглашение от 01.09.2009 к контракту № SOL 50735 от 09.04.2009 между ОАО «Ударница» и SOLLUCH KG.
14. Рецептúra «Мармелад в шоколаде «ШАРМ» от 15.05.2010.
15. Тестирование образцов мармелада в шоколаде «ШАРМ», май 2008г.
16. МКТУ, редакции 1997, 2001, 2007.
17. Протокол испытаний №6348 от 11.01.2011.
18. Сертификат соответствия, Декларация соответствия, Удостоверение качества.
19. Товарно-транспортные накладные.
20. Кассовые чеки.
21. Фотографии упаковки.

По мнению правообладателя представленные материалы свидетельствуют о наличии у правообладателя серьезных намерений использовать товарный знак «ШАРМ» по свидетельству №316647 в отношении товаров 29 класса МКТУ – «мармелад» в указанный в заявлении период и подтверждают фактическое использование товарного знака в настоящее время.

Правообладателем указано, что права на товарный знак были получены им только 26.12.2008, и с тех пор он предпринимал усилия по наладке производства мармелада в шоколаде под обозначением «ШАРМ».

Отсутствие фактического использования товарного знака обусловлено длительностью времени на разработку принципиально нового вида мармелада (в шоколадной глазури), приобретение и установку новой технологической линии, а также финансовым кризисом.

Товар «мармелад в шоколадной глазури» в соответствии с МКТУ в редакции 1997 года относится исключительно к товарам 29 класса МКТУ.

При этом правообладателем отмечено, что ОАО «Ударница» является крупнейшим и старейшим в России производителем пастильно-мармеладной продукции и обладает правами на 35 товарных знаков с элементами «ШАРМЭЛЬ», «ШАРМАН» и «ШАРМ».

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее -Закон), ГК РФ и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного 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.

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.

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 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.

Анализ представленных лицом, подавшим заявление, материалов показал, что они свидетельствуют о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №316647 только в отношении товаров 29 класса МКТУ – «фруктовое желе; варенье; имбирное варенье; конфитюры; повидло; мармелад; засахаренные фрукты; цукаты», которые относятся к сладостям и однородны кондитерским изделиям, производителем которых является лицо, подавшее заявление, под знаком «ШАРМ-суфле».

Приведенные в перечне спорного знака товары 30 класса МКТУ – «какао-продукты; сахар; хлеб; хлеб из пресного теста; хлебобулочные изделия» неоднородны кондитерским изделиям, в связи с чем заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны в отношении этих товаров материалами заявления не доказана.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.09.2010, товарный знак «ШАРМ» по свидетельству №316647 не использовался в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, в частности в период с 29.09.2007 по 28.09.2010 включительно.

Товарный знак «ШАРМ» по свидетельству №316647 выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ представленных документов, относящихся к указанному в заявлении периоду, показал следующее.

С целью производства нового вида товара - мармелада в шоколаде правообладателем были заключены контракты [1, 2] с компаниями SOLLUCH KG и NID Pty Ltd на поставку и наладку новой технологической линии.

Также до даты подачи заявления были разработаны технические условия [4] и технологическая инструкция [6] на мармелад в шоколаде «ШАРМ».

С ФГУ «Ростест-Москва» был заключен договор от 27.09.2010 на экспертизу технических условий [5], оплаченный платежным поручением от 30.09.2010.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют, что подготовка к производству мармелада в шоколаде под названием «ШАРМ» была произведена в период с 29.09.2007 по 28.09.2010.

Также коллегией было учтено, что права на спорный товарный знак были получены правообладателем только 26.12.2008 и с тех пор он предпринимал вышеуказанные необходимые действия для выпуска продукции под знаком «ШАРМ».

Следует указать, что в настоящее время мармелад в шоколаде, маркированный товарным знаком «ШАРМ» по свидетельству №316647, производится правообладателем и вводится в гражданский оборот согласно товарно-транспортным накладным [19] и кассовым чекам [20]. Словесное обозначение «ШАРМ» проставляется на упаковке товара [21].

Таким образом, имеются основания для вывода, что товарный знак не использовался на товаре в указанный в заявлении период по уважительным причинам.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №316647 в отношении товаров 29 класса МКТУ – «мармелад».

В отношении остальных товаров 29 класса МКТУ доказательства использования товарного знака по свидетельству №316647 не представлялись.

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

**удовлетворить заявление от 29.09.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №316647 в отношении товаров 29 класса МКТУ – «фруктовое желе; варенье; имбирное варенье; конфитюры; повидло; засахаренные фрукты; цукаты».**