

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 22.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 217486 в связи с его неиспользованием, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ», г. Белгород (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2000725014/50 с приоритетом от 29.09.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.07.2002 за № 217486 на имя ООО «ЧАЙНА-ТАУН ЛТД», Москва в отношении товаров и услуг 16, 21, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 42 классов МКТУ(далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству № 217486 представляет собой словесное обозначение «ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 217486 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

На заседании коллегии 05.08.2009 лицо, подавшее заявление, ограничило перечень притязаний товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых оно подтвердило заинтересованность в подаче заявления от 22.12.2008, что и явилось объемом правовой охраны, подлежащей рассмотрению по существу. В свою очередь, правообладатель представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- использование товарного знака «Лакомый кусочек», в частности, в отношении продуктов из шоколада – кондитерских изделий, как товаров 30 класса МКТУ – в течение периода с октября 2008 года по июнь 2009 года осуществлялось ООО «Вектор -М» на основании Договора комиссии с ООО «ЧАЙНА-ТАУН ЛТД»;

- фактические заказ, приобретение ООО «ЧАЙНА-ТАУН ЛТД» изделий из горького шоколада в сувенирной упаковке «Лакомый кусочек» у ООО «СК ЛАНДШАФТ», последующие поставка со стороны ООО «ЧАЙНА-ТАУН ЛТД» изделий из горького шоколада в сувенирной упаковке «Лакомый кусочек» на склад ООО «Вектор-М» и реализация со стороны ООО «Вектор-М» на основании Договора комиссии изделий из горького шоколада в сувенирной упаковке «Лакомый кусочек» третьими лицами, то есть фактическое использование товарного знака «Лакомый кусочек», подтверждается, в частности, документами, приложенными к отзыву;

- намерение ООО «ЧАЙНА-ТАУН ЛТД» продолжить использование товарного знака «Лакомый кусочек» для индивидуализации реализуемых товаров, в частности, кондитерских изделий, – шоколада горького, подтверждается документами приложенными к отзыву.

На основании изложенных доводов правообладателем изложена просьба об отказе в удовлетворении заявления, поданного ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ».

В подтверждение использования товарного знака «ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК», правообладателем были представлены копии следующих документов:

- договор комиссии от 21.10.2008 (1);
- товарная накладная № 346 от 22.10.2008 (2);
- товарная накладная №345 от 22.10.2008 (3);
- платежное поручение №183 от 24.07.2009 (4);
- товарная накладная №064 от 29.06.2009 (5);
- товарно-транспортная накладная от 29.06.2009 (6);
- счет-фактура №064 от 29.06.2009 (7);
- счет №064 от 25.06.2009 (8);
- товарная накладная №080610-1 от 06.10.2008 (9);

- товарно-транспортная накладная от 06.10.2008 (10);
- счет-фактура №080610-1 от 06.10.2008 (11);
- счет №080610-1 от 06.10.2008 (12);
- шоколад в упаковке со словесным наименованием «Лакомый кусочек»(13).

На заседании коллегии правообладатель в письменном виде изложил свои доводы относительно заинтересованности и представил следующие дополнительные материалы, относящиеся к использованию знак правообладателем:

- декларация о соответствии шоколадной продукции от 19.01.2009 (14);
- заявка на изготовление товаров от 14.08.2008 (15);
- заявка на изготовление товаров от 19.05.2009 (16);
- платежное поручение №183 от 24.07.2009 (17).

Лицо подавшее, заявление представило пояснения на доказательства, представленные правообладателем товарного знака по свидетельству №217486, которые сводятся к тому, что доказательства, представленные правообладателем не подтверждают использование оспариваемого товарного знака. А также представило выписку из ЕГРЮЛ (18), согласно которой ООО «Вектор-М» зарегистрировано как юридическое лицо 27.10.2009, то есть позже даты составления договора комиссии (21.10.2009), следовательно на дату составления договора комиссии второй стороны не существовало.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 22.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 217486 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.12.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс 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 правообладателем 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2008. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 26.12.2005 по 25.12.2008 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак по свидетельству № 217486 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ представленных документов показал следующее.

Документы (4-8, 16, 17), представленные правообладателем, коллегией палаты по патентным спорам не могут быть приняты во внимание, так как они выходят за временной промежуток, обозначенный в качестве периода доказывания.

На представленной упаковке товара (горького шоколада) содержится товарный знак по свидетельству №217486 с изменениями, не влияющими на его различительную способность, а также наименование правообладателя «ЧАЙНА-ТАУН ЛТД», однако, поскольку на них не указано дата изготовления товара, ее невозможно отнести к периоду доказывания использования товарного знака.

Исходя из информации, указанной на упаковке представленной продукции, шоколад, маркированный товарным знаком «Лакомый кусочек», изготовлен Villars Швейцария для компании Караван г.Москва.

Действительно, компания Villars Швейцария производит шоколадные изделия, товар сертифицирован в России, и выдана декларация на имя ООО «ЦЕНТР - ИМЭКС» (14). Вместе с тем, в материалах, представленных правообладателем отсутствуют документы, свидетельствующие о том, что указанный товар (шоколадные изделия) производился под контролем правообладателя, а также документы, свидетельствующие о введении законным путем в гражданский оборот на территории России указанного товара, произведенного за её пределами.

Согласно «Заявке на изготовление товаров» от 14.08.2008 (15) ООО «ЧАЙНА-ТАУН ЛТД» заказывает товар (шоколад) у ООО «СК ЛАНДШАФТ», уже упакованный в сувенирную упаковку. Исполнение этой «заявки» подтверждается счетом №080610-1 от 06.10.2008, счет-фактурой, товарной накладной и товарно-транспортной накладной (9-12). Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что на представленной правообладателем упаковке товара (13) ООО «СК Ландшафт» не указан в качестве изготовителя. Иных эскизов этикеток, а также разъяснений по поводу данного факта правообладателем не представлено.

Согласно договору комиссии от 21.10.2008 (1) ООО «Вектор-М» от своего имени, но за счет ООО «ЧАЙНА-ТАУН ЛТД» реализует шоколад горький в сувенирной упаковке «Лакомый кусочек», принадлежащий ООО «ЧАЙНА-ТАУН ЛТД». Также к договору приложены: товарные накладные (2, 3) и платежное поручение (4), которое выходит за временной промежуток, обозначенный в качестве периода доказывания. Таким образом, товар, маркованный товарным знаком «Лакомый кусочек», не был введен в гражданский оборот на дату подачи заявления.

Кроме того, как было упомянуто выше регистрация в ЕГРЮЛ ООО «Вектор-М» была произведена 27.10.2008, то есть после даты заключения договора (18), в связи с чем указанный договор является ничтожным.

Таким образом, правообладателем не представлено документов, свидетельствующих о надлежащем использовании товарного знака по свидетельству №217486 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 30 класса МКТУ указанных в перечне, и, следовательно, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 22.12.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 22.12.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 217486 в связи с неиспользованием частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

16 - печатная продукция; рекламные проспекты; периодические издания печатные; журналы; газеты; листы целлофановые для упаковки; пленки пластмассовые для упаковки; пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; упаковки для бутылок картонные или бумажные; коробки картонные или бумажные.

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; металлические скребки для полов [стальная стружка]; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракти; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

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].

35 - аукционная продажа; аренда площадей для размещения рекламы; расклейка объявлений, афиш; распространение рекламных объявлений; распространение образцов; оформление витрин; выпуск рекламных материалов; публикация рекламных текстов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; организация подписки на газеты через посредников; изучение общественного мнения; менеджмент в области творческого бизнеса; услуги в области общественных отношений; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; реклама; радиореклама; реклама в газете; реклама телевизионная; прокат рекламных материалов; прокат оборудования для офисов; менеджмент в сфере бизнеса; сбыт товара через посредников; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями.

41 - услуги эстрадных артистов; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат [кино] фильмов; прокат телевизионных и радиоприемников; производство видеофильмов; производство кинофильмов; монтаж магнитных лент с видеозаписью; подготовка [монтаж] телевизионных и радиопрограмм; составление программ встреч [приемов]; издание книг; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; клубы [культурно-просветительные]; организация конкурсов, соревнований учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений и отдыха; организация представлений [шоу]; презентации; радиопередачи развлекательные; развлекательные телевизионные передачи; обучение; обучение практическим навыкам.

42 - обслуживание обедов, свадеб и т.п.; обслуживание баров; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; снабжение продовольственными товарами; создание новых видов товаров; дизайн в области упаковки [услуги]; реализация товаров, включенных в 16, 21, 29, 30, 32 и 33 классы; фотографирование; составление фотокомпозиций; фотопортажи; видеосъемка.