

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 (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 №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 19.10.2009, поданное ООО «Эрманн», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Всегда с Вами» по свидетельству №212174 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Товарный знак "Всегда с Вами" был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.05.2002 за №212174 на имя ОАО "Московский Булочно- Кондитерский Комбинат Коломенское", Россия, в отношении товаров и услуг 29, 30, 32 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия до 11.02.2010.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.10.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Всегда с Вами» по свидетельству №212174 в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Правообладатель, ознакомленный должным образом с материалами заявления от 19.10.2009, 12.01.2010 и на заседании коллегии, состоявшемся 13.01.2010, представил отзыв по мотивам заявления, существо доводов которого сводится к следующему:

- правообладатель производит и реализует продукцию, маркируемую товарным знаком «Всегда с Вами», а именно, вафли с различными вкусами: «Трюфельные сливки», «Кофе со сливками», «Сливочные» и др.;

- в 2007 – 2009 г.г. проводились маркетинговые акции «Коломенское всегда с вами»;

- самоклеящиеся этикетки «Всегда с Вами» были произведены по заказу правообладателя ОАО «ФлексоПринт»;

- правообладатель имеет намерение и в будущем использовать товарный знак по свидетельству № 212174, в связи с чем будет подано заявление о продлении исключительного права на этот товарный знак.

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие материалы:

- копии фотографий продукции на 6 л. [1];
- копия материалов генерального соглашения о договорах поставки хлебобулочных и кондитерских изделий от 03.01.2003 на 10 л. [2];
- копия материалов договора поставки кондитерских изделий от 10.01.2008 на 17 л. [3];
- копия материалов договора от 18.04.2008 на 8 л. [4].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Всегда с Вами» по свидетельству № 212174 и оставить правовую охрану в силе в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были даны пояснения к материалам, касающимся заинтересованности в подаче заявления, представленным с заявлением от 19.10.2009.

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства и реализации молочных продуктов (йогурты «Ehrmann Всегда с Вами!»).

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №212174 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по свидетельству № 212174 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше заявление от 19.10.2009 рассматривалось по существу в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 19.10.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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) и вышеуказанные Кодекс и Правила.

На основании пункта 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 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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак

зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона владелец товарного знака уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьей 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов знака, не меняющем его существа.

Товарный знак «Всегда с Вами» является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буквы «В» - заглавные. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 30, 32 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

С учетом даты (20.10.2009) подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам анализируются документы, подтверждающие использование знака, в период времени с 20.10.2006 по 19.10.2009 включительно.

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 "Всегда с Вами" по свидетельству №212174 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые».

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Материалы [1-4] касаются производства товара, маркированного обозначением «Всегда с Вами», – «вафли». Данный товар относится к товарам 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия».

Документов в отношении товаров 29 класса МКТУ правообладателем представлено не было. На заседании коллегии, состоявшемся 13.01.2010,

правообладателем устно было указано на отсутствие документов по использованию товарного знака «Всегда с Вами» по свидетельству № 212174 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «Всегда с Вами» в установленные законодательством сроки в отношении товаров 29 класса МКТУ, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 19.10.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 19.10.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 212174, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед.
- 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.
- 42 - дизайн; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; прокат одежды; прокат вычислительных машин, компьютеров; прокат средств программного обеспечения; прокат вязальных или трикотажных машин; прокат портативных домов; прокат торговых автоматов; предоставление оборудования для выставок; информация о состоянии и развитии моды; моделирование одежды; служба переводов; печать; прогноз погоды; фотографирование; ясли [детские].