

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 30.10.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.11.2008, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Торговый Дом КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству №242368, поданное ЗАО «Качественные продукты», Московская обл., г. Электросталь (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «Торговый Дом КРЕМЛЕВСКИЙ» по заявке №2000731611/50 с приоритетом от 06.02.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.07.2005 за № 242368 на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Торговый дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации, Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Торговый Дом КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству №242368 полностью по причине неиспользования в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, на основании статьи 1486 Кодекса.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, представлены пояснения и материалы, свидетельствующие о его

заинтересованности в подаче заявления, обусловленной тем обстоятельством, что неиспользуемый товарный знак по свидетельству №242368 затрагивает его интересы в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

В качестве доказательства своей заинтересованности лицо, подавшее заявление, представило следующие документы, свидетельствующие о подготовке к производству товаров, маркированных обозначением «Кремлевский»:

- копия договора №2/Нр от 30.06.2003, заключенного между ЗАО «Качественные продукты» (Заказчик) и ООО «Продсервис» (Исполнитель), на разработку дизайна макетов упаковок для продукции Заказчика - лица, подавшего заявление, и дополнительное соглашение №9 от 14.01.2008 к этому договору с указанием конкретных товаров, а именно: пельменей, вареников, мантов, блинчиков, котлет, фрикаделек, замороженных фруктов и овощей, свиных ребрышек;
- копия акта о выполнении дополнительного соглашения №9 от 14.01.2008 к договору №2/Нр от 30.06.2003;
- копия платежного поручения, подтверждающего выполнение договора №2/Нр от 30.06.2003;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на полуфабрикаты мясные замороженные, в том числе на пельмени кремлевские;
- копия технических условий ТУ 9214-006-50155529-01 на полуфабрикаты мясные замороженные, в том числе пельмени Кремлевские;
- копия Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.03.2009 по делу № А41-2080/08, свидетельствующее о том, что между правообладателем и лицом, подавшим заявление, ведется хозяйственный спор, затрагивающий интересы данных хозяйственных субъектов;

- копия ассортиментного перечня продукции, выпускаемой лицом, подавшим заявление;
- копия паспорта качества на упаковочный материал.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, представил на заседании коллегии отзыв от 18.08.2009, в котором выразил сомнение в заинтересованности лица, подавшего заявление.

Свои доводы правообладатель мотивировал тем обстоятельством, что лицо, подавшее заявление, никогда не сможет легально приобрести на свое имя исключительные права на товарный знак с элементом «Кремлевский», поскольку государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения со словесными элементами «Кремль», «Кремлевский», допускается только с согласия Управления делами Президента Российской Федерации». В своем отзыве правообладатель ссылается на Распоряжение Управления делами Президента Российской Федерации от 10.06.2005 № 56ДСП и письмо №УДИ-303 от 04.02.2009 с обращением Управляющего делами Президента РФ к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, приложенные к отзыву.

По мнению правообладателя, лицо, подавшее заявление, для обоснования своего законного интереса в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Торговый Дом КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству №242368 должно было доказать, что оно уполномочено на совершение данного юридически значимого действия Управлением делами Президента РФ.

Ввиду отсутствия доказательств такого рода и на основании изложенного, правообладатель выразил просьбу прекратить делопроизводство по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака «Торговый Дом КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству №242368.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 30.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Торговый Дом КРЕМЛЕВСКИЙ» по свидетельству №242368 частично.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), 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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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 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.

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 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, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

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.

Коллегия палаты по патентным спорам при рассмотрении вопроса о заинтересованности лица, подавшего заявление, исходило из того, что с учетом представленных лицом, подавшим заявление, материалов и документов регистрация товарного знака по свидетельству №242368 затрагивает его

интересы как субъекта хозяйственной деятельности, поскольку оно имеет реальные намерения использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №242368, для индивидуализации своих товаров, относящихся к товарам 29 класса МКТУ (котлеты, фрикадельки, замороженные фрукты и овощи, свиные ребрышки) и 30 класса МКТУ (пельмени, вареники, манты, блинчики), что и является объемом правовой охраны, подлежащей рассмотрению по существу.

Товарный знак по свидетельству №242368 зарегистрирован в частности:

для 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;

для товаров 30 класса МКТУ - 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.

С учетом даты (05.11.2008) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующие подаче заявления, т.е. с 05.11.2005 по 04.11.2008 включительно.

Поскольку правообладатель в своем отзыве не представил никаких документов, подтверждающих использование товарного знака по свидетельству №242368, а также доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам, Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении

заявления от 30.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении части товаров 29 класса МКТУ - мясо; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, компоты - однородных товарам 29 класса МКТУ, в производстве которых заинтересованно лицо, подавшее заявление.

Вместе с тем, анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 242368 и которые выражены обобщенными терминами, указывающими на определенные родовые группы, не выявил в нем товаров, однородных с товарами, в отношении которых представлены сведения о заинтересованности лица, подавшего заявление (блины; изделия пирожковые; кушанья мучные; равиоли), поскольку это названия конкретных видов товаров, которые не могут быть отнесены к родовым понятиям, включенным в перечень товаров 30 класса спорной регистрации.

По завершении рассмотрения заявления от правообладателя в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило обращение от 22.12.2009 к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В отношении доводов, изложенных в обращении правообладателя, которые сводятся к тому, что лицо, подавшее заявление, не должно было быть признано заинтересованным в отношении всех товаров и услуг, перечисленных в регистрации №242368, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Ссылка правообладателя на Распоряжение Управления делами Президента Российской Федерации от 10.06.2005 № 56ДСП и письмо №УДИ-303 от 04.02.2009 с обращением Управляющего делами Президента РФ к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам относится к вопросу о государственной регистрации товарного знака, для которой необходимо

согласие Управления делами Президента РФ, и не распространяется на решение вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, что является предметом данного дела.

Утверждение правообладателя о том, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, который зарегистрирован на имя организации, уполномоченной Управлением делами Президента РФ, может иметь место только с разрешения Управления делами Президента РФ на совершение данного юридически значимого действия, не имеет под собой каких-либо законных оснований.

Что касается вопроса об однородности товаров 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых правовая охрана досрочно прекращается в связи с неиспользованием товарного знака по свидетельству № 242368, с товарами, в отношении которых была признана заинтересованность лица, подавшего заявление, то однородность их установлена в соответствии с признаками, изложенными в пункте 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации от 25.03.2003 за №4322, введенных в действие 10.05.2003.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 30.10.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №242368 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(591) светло-бежевый, розово-бежевый, бордовый, светло-бордовый, белый

(511)

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

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

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

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.

25 - одежда, обувь, головные уборы.

29 - рыба, птица и дичь; желе, варенье; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

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.

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; 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 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.

37 - строительство; ремонт; установка оборудования.

38 - связь.

39 - транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

40 - обработка материалов.

42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование.