

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 01.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №172520 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Даймэкс», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №97703071/50 с приоритетом от 06.03.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.02.1999 за №172520 на имя ОАО «Вязьмапищевик», Смоленская обл., Вязьма (далее - правообладатель), в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 06.03.2017.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 20.02.2003 №2703, исключительные права на товарный знак перешли Пивоварову Андрею Александровичу, г.Новосибирск (далее – правообладатель).

На основании решения Палаты по патентным спорам от 20.07.2006 правовая охрана товарного знака по свидетельству №172520 досрочно прекращена частично и ее действие сохранено в отношении следующих товаров и услуг: 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, тапиока (манiocка), заменители кофе; мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица, уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед»; услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»; услуг 42 класса МКТУ «дизайн в области упаковки; реализация, оптовая реализация продуктов питания».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №172520 в

отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао» в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам от правообладателя поступил отзыв по мотивам заявления от 01.11.2010, в котором указывалось следующее:

- между правообладателем и ООО «Пассим ТФ», переименованным в ООО «Первая Крупяная Компания», был заключен лицензионный договор, зарегистрированный Роспатентом о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарного знака по свидетельству №172520 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне данной регистрации;

- с 27.02.2007 г. и по настоящее время ООО «Пассим ТФ» использует товарный знак «Султан» по свидетельству №172520 для индивидуализации товаров, в том числе на этикетках, упаковках товаров, в доменном имени [www.sultan.ru](http://www.sultan.ru);

- ООО «Первая Крупяная Компания» занимается фасовкой круп и макарон под товарным знаком «Султан», а в 2009 г. была зафасована пробная партия чая, маркированная товарным знаком «Султан»;

- в перспективе планируется фасовать чай, сахар, пряности, приправы, дрожжи пекарные.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 01.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №172520.

К отзыву были приложены следующие документы:

- буклет выпускаемой продукции под товарным знаком «Султан» (1);
- лицензионный договор (2);
- Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Пассим ТФ» и ООО «Первая Крупяная Компания» (3);
- текст изменений в Устав ООО «Пассим ТФ» (4);

- прайс-лист ООО «Первая Крупяная компания» (5).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель отсутствовал.

Лицо, подавшее заявление, представило коллегии Палаты по патентным спорам документы, подтверждающие его заинтересованность в подаче заявления от 01.11.2010.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 01.11.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действующий в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

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 был 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, 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 ГК РФ, 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.

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.

Товарный знак по свидетельству №172520 является словесным и состоит из слова «СУЛТАН», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно заявлению от 01.11.2010 товарный знак по свидетельству №172520 не использовался в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао» в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, т.е. в период с 31.10.2007 по 01.11.2010 включительно (с учетом даты поступления заявления).

Анализ представленных правообладателем материалов (1-4) показал, что лицензиат (ООО «Первая Крупяная компания») занимается фасовкой различных круп под товарным знаком «Султан». Вместе с тем, прайс-лист содержит указание на товар «чай», маркированный товарным знаком «Султан». Однако сам по себе прайс – лист не свидетельствует о введении товара в гражданский оборот, а также о доведении товара «чай» до окончательного потребителя.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №172520 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров

30 класса МКТУ «кофе, чай, какао» и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 01.11.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 01.11.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №172520 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(511)

30 - сахар, тапиока (маниока), заменители кофе; мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица, уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

42 - дизайн в области упаковки; реализация, оптовая реализация продуктов питания.