

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 19.09.2005, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.10.2005, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СИБИРСКАЯ» по свидетельству №171179 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «ПРОДО Сибирь», 644504, Омская обл., Омский район, п. Лузино, ул. 30 лет Победы, 16 (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «СИБИРСКАЯ» была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр) 14.01.1999 за №171179 по заявке №97713057/50 с приоритетом от 01.09.1997 на имя Открытого акционерного общества «Самсон», 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., 13, в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве.

По сведениям Государственного реестра, указанный товарный знак был переуступлен на основании Договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 11.06.2003 за №30766, и его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Самсон-К», 196158, Санкт-Петербург, Московское ш., 13 (далее - правообладатель)[сведения опубликованы 12.08.2003].

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.09.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного по свидетельству №171179 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель в корреспонденции, поступившей 07.02.2006, 18.04.2006 и

01.09.2006, представил в Палату по патентным спорам отзыв на заявление и документы, подтверждающие, по его мнению, факт использования товарного знака по свидетельству №171179.

Существо доводов отзыва сводится к тому, что ООО «Самсон-К» выпускает и реализовывает сосиски, маркированные товарным знаком по свидетельству №171179, что подтверждается выпиской реализации товара, образцом упаковки, счет-фактурами и накладными, а также Сертификатом соответствия, свидетельствующим о том, что данный вид продукции соответствует требованиям нормативной документации Российской Федерации. Счет-фактуры и накладные представлены выборочно, в связи с их большим общим объёмом. Также в отзыве приведена статистика производства правообладателем сосисок, маркированных обозначением "СИБИРСКИЕ" за период с 01.07.2003 по 31.12.2004 г.

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

- договор уступки товарного знака № 95/Т между ОАО "Самсон" и ООО "Самсон-К" от 20.01.2003 с приложением №1 к договору № 95/Т от 20.01.2003, актом приема-передачи к договору № 95/Т от 20.01.2003, копией решения о регистрации договора об уступке товарного знака по свидетельству № 171179 с приложением на 4 л.[1];

- Справка ООО "Самсон –К" о реализации сосисок "Сибирские" весовых за период с 01.07.2003 по 31.12.2003 покупателю ООО "Торговый Дом САМСОН" в количестве 524,44 кг; справки ООО "Самсон –К" о реализации сосисок "Сибирские" в упаковке за период с 01.07.2003 по 31.12.2003 покупателю ООО "Торговый Дом САМСОН" в количестве 190,92 кг, за период с 01.01.2004 по 31.12.2004 покупателю ООО "Торговый Дом САМСОН" в количестве 5,707 кг, справка ООО "Самсон –К" о реализации сосисок "Сибирские" в упаковке по 0,500 кг за период с 01.01.2004 по 31.12.2004 покупателям ООО "Торговый Дом САМСОН" и ООО "Юпитер" в количестве 2 638 кг, справка ООО "Самсон –К" о реализации сосисок "Сибирские" весовых за период с 01.04.2004 по 31.12.2004

покупателям ООО "Торговый Дом САМСОН" и ООО "Юпитер" в количестве 1812,89 кг, на 15 л. [2];

- Сертификат соответствия № РОСС RU. ПР15.В10999 со сроком действия с 16.10.2003 по 16.10.2004 с приложением №0885983, на 2 л. [3];

- счет-фактура №6143 от 08.10.2004 с товарной накладной № 6143 от 08.10.2004 на сумму 286,00 руб. (грузополучатель ООО "Юпитер", поставщик ООО "Самсон-К"), на 5 л. [4];

- счет-фактура №6251 от 20.10.2004 с товарной накладной № 6251 от 20.10.2004 на сумму 286,00 руб.(грузополучатель ООО "Юпитер", поставщик ООО"Самсон-К"), на 5 л. [5];

- счет-фактура №6222 от 17.10.2004 с товарной накладной № 6222 от 17.10.2004 на сумму 1007,22 руб.(грузополучатель ООО "Юпитер", поставщик ООО"Самсон-К"), на 5 л. [6];

- счет-фактура №6245 от 19.10.2004 с товарной накладной № 6245 от 19.10.2004 на сумму 572,00 руб.(грузополучатель ООО "Юпитер", поставщик ООО"Самсон-К"), на 5 л. [7];

- счет-фактура №6131 от 07.10.2004 с товарной накладной № 6131 от 07.10.2004 на сумму 286,00 руб.(грузополучатель ООО "Юпитер", поставщик ООО"Самсон-К"), на 5 л. [8];

- счет-фактура №6172 от 11.10.2004 с товарной накладной № 6172 от 11.10.2004 на сумму 629,00 руб.(грузополучатель ООО "Юпитер", поставщик ООО"Самсон-К") , на 5 л. [9];

- счет-фактура №6164 от 09.10.2004 с товарной накладной № 6164 от 09.10.2004 на сумму 57,20 руб.(грузополучатель ООО "Юпитер", поставщик ООО"Самсон-К"), на 5 л. [10];

- счет-фактура №6165 от 10.10.2004 с товарной накладной № 6165 от 10.10.2004 на сумму 2388,71 руб.(грузополучатель ООО "Юпитер", поставщик ООО"Самсон-К"), на 5 л. [11];

- счет-фактура №6210 от 14.10.2004 с товарной накладной № 6210 от 14.10.2004 на сумму 2730,75 руб.(грузополучатель ООО "Юпитер", поставщик ООО"Самсон-К"), на 5 л. [12];

- счет-фактура №6021 от 01.10.2004 с товарной накладной № 6021 от 01.10.2004 на сумму 143,00 руб.(грузополучатель ООО "Юпитер", поставщик ООО"Самсон-К") , на 5 л. [13];

- счет-фактура №6060 от 04.10.2004 с товарной накладной № 6060 от 04.10.2004 на сумму 572,00 руб.(грузополучатель ООО "Юпитер", поставщик ООО"Самсон-К"), на 5 л. [14];

- счет-фактура №6102 от 05.10.2004 с товарной накладной № 6102 от 05.10.2004 на сумму 2808,14 руб.(грузополучатель ООО "Юпитер", поставщик ООО"Самсон-К"), на 5 л. [15];

- товарная накладная №2914 от 19.05.2004 на сумму 104,79 руб. (грузополучатель ООО "Торговый Дом Самсон" поставщик ООО "Самсон-К"), на 4 л. [16];

- товарная накладная №2856 от 17.05.2004 на сумму 626,87 (грузополучатель ООО "Торговый Дом Самсон", поставщик ООО "Самсон-К"), на 3 л.[17];

- товарная накладная №2679 от 07.05.2004 на сумму 256,30 руб. (грузополучатель ООО "Торговый Дом Самсон", поставщик ООО "Самсон-К"), на 4 л. [18];

- товарная накладная №2639 от 06.05.2004 на сумму 144,88 руб. (грузополучатель ООО "Торговый Дом Самсон", поставщик ООО "Самсон-К"), на 3 л. [19];

- товарная накладная №3215 от 29.05.2004 на сумму 205,04 руб. (рузополучатель ООО "Торговый Дом Самсон", поставщик ООО "Самсон-К"), на 4 л. [20];

- товарная накладная №3212 от 28.05.2004 на сумму 276,83 руб. (грузополучатель ООО "Торговый Дом Самсон", поставщик ООО "Самсон-К"), на 3 л.[21];

- товарная накладная №2587 от 03.05.2004 на сумму 205,04 руб. (грузополучатель ООО "Торговый Дом Самсон", поставщик ООО "Самсон-К"), на 5 л. [22];

- товарная накладная №2585 от 03.05.2004 на сумму 51,26 руб. (грузополучатель ООО "Торговый Дом Самсон", поставщик ООО "Самсон-К"), на 3 л. [23];

- товарная накладная №2637 от 06.05.2004 на сумму 175,49 руб. (грузополучатель ООО "Торговый Дом Самсон", поставщик ООО "Самсон-К"), на 3 л. [24];

- товарная накладная №П0001244 от 01.08.2003 на сумму 4 928,00 руб. (грузополучатель ООО "Торговый Дом Самсон", поставщик ООО "Самсон-К"), на 2 л. [25];

- товарная накладная № П003270 от 20.12.2003 на сумму 262,17 руб. (грузополучатель ООО "Торговый Дом Самсон", поставщик ООО "Самсон-К"), на 3 л. [26];

- товарная накладная №2734 от 12.05.2004 на сумму 434,21 руб. (грузополучатель ООО "Торговый Дом Самсон", поставщик ООО "Самсон-К"), на 3 л. [27];

- упаковка сосисок «СИБИРСКИЕ», масса нетто 500 гр., изготовлено и упаковано 18.10.2004, 1 шт. [28].

На основании представленных материалов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СИБИРСКАЯ» по свидетельству №171179 и оставить в силе действие регистрации в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 19.09.2005 частично.

С учетом даты (14.01.1999) регистрации товарного знака по свидетельству №171179 правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции определено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Согласно пункту 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.

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.

С учетом даты (17.10.2005) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 16.10.2000 по 16.10.2005, включительно.

Рассматриваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «СИБИРСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку

предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ – колбасные изделия, сосиски, бекон, ветчина, окорока, мясо, субпродукты.

За указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №171179 являлись ОАО «Самсон» и ООО «Самсон-К».

Сведения об использовании товарного знака ОАО «Самсон» не были представлены.

Анализ источников информации [1-28], представленных ООО «Самсон-К», являющимся правообладателем товарного знака в настоящее время, показал, что исследуемый товарный знак использовался этой компанией до даты 17.10.2006 в отношении товара 29 класса МКТУ – сосиски.

При изучении вакуумной упаковки сосисок [28] было установлено, что на неё наклеена этикетка жёлтого цвета, которая включает пространственно доминирующий словесный элемент «СИБИРСКИЕ», выполненный заглавными буквами русского алфавита зелёного цвета с белым контуром. Буквенные элементы рассматриваемого слова исполнены шрифтом, близким к стандартному.

Использование товарного знака по свидетельству №171179 по отношению к указанному в его перечне виду товара – “сосиски” привело к вынужденному изменению рода и числа слова «СИБИРСКАЯ», поскольку согласно грамматике русского языка имена прилагательные согласуются с существительными, то есть ставятся с ними в том же числе, роде и падеже. Что касается цветовой гаммы, то исполнение знака в цвете является характерным для приспособления черно-белой регистрации к условиям рынка. Указанные грамматические, а также незначительные графические изменения знака, не могут быть отнесены в данном случае к категории изменений, меняющих его существо. В этой связи, Палата по патентным спорам сочла возможным соотнесение представленной правообладателем документации, касающейся обозначения «СИБИРСКИЕ», с товарным знаком «СИБИРСКАЯ» по свидетельству № 171119.

Данный вывод основывается на положениях статьи 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности, допускающей использование товарного

знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной, например, в случае приспособления некоторых элементов знака под требования маркировки товара.

Наличие на этикетке информации об изготовителе товара – мясоперерабатывающем предприятии ООО «Самсон-К», а также даты изготовления и упаковки сосисок (18.10.2004), дает основание для вывода об использовании правообладателем исследуемого знака на реальной продукции в период времени, указанный в заявлении.

На имя ООО «Самсон-К» для товара “сосиски Сибирские” был получен Сертификат соответствия [3], сроком действия с 16.10.2003 по 16.10.2004, в котором эта компания фигурирует в качестве изготовителя продукции. Указанный документ относится к категории обязательных товаросопроводительных документов.

Счет-фактуры и товарные накладные [4-27] приводят к выводу о том, что в обозначенный выше период времени ООО «Самсон-К» осуществляло поставки товара на территории Российской Федерации оптовым покупателям – ООО «Юпитер» и ООО «Торговый Дом Самсон». Также были представлены сводные справки [2], отражающие объёмы поставок товара, маркированного товарным знаком «Сибирские», вышеуказанным компаниям. Согласно данным справкам правообладателем за период с 01.07.2003 по 31.12.2003 были реализованы сосиски весовые "Сибирские" в количестве 524,44 кг, за период с 01.07.2003 по 31.12.2003 сосиски "Сибирские" в упаковке в количестве 190,92 кг, за период с 01.01.2004 по 31.12.2004 сосиски "Сибирские" в упаковке в количестве 5,707 кг, за период с 01.01.2004 по 31.12.2004 сосиски весовые "Сибирские" в количестве 1812,89 кг, за период с 01.01.2004 по 31.12.2004 сосиски "Сибирские" в упаковке в количестве 2638 шт.

Таким образом, перечисленные материалы свидетельствуют о том, что товарный знак по свидетельству №171179 использовался ООО «Самсон-К» для маркировки сосисок в период с конца 2003 по 2004 год, включительно.

В отношении другой части товаров 29 класса МКТУ (колбасных изделий, бекона, ветчины, окорока, мяса, субпродуктов), указанных в перечне свидетельства, доказательства использования товарного знака не предоставлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «СИБИРСКАЯ» по свидетельству №171179 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для части товаров 29 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 19.09.2005.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 19.09.2005, досрочно прекратить правовую охрану правовую охрану товарного знака "СИБИРСКАЯ" по свидетельству № 171179 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511)

29 - сосиски