

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 04.04.2007, поданное компанией «Плас Варенхандельсгезелльшафт мБХ», Германия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЧЕМПИОН» по свидетельству №203179, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ЧЕМПИОН» произведена 27.06.2001 за №203179 по заявке №98715001/50 с приоритетом от 10.09.1998 на имя Открытого акционерного общества «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», г.Тула (далее – правообладатель). Знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «мармелад» и товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, крекер, карамель [конфеты], конфеты, шоколад, пралине, пряники, печенье, булки, галеты, вафли, зефир, восточные сладости».

Товарный знак по свидетельству №203179 является словесным и состоит из слова «ЧЕМПИОН», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.04.2007 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «ЧЕМПИОН» по свидетельству №203179 по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака «ЧЕМПИОН» были приложены следующие материалы:

- сертификат соответствия №РОСС RU.АЕ41.В01208 со сроком действия с 22.05.2004 по 13.05.2007 на продукцию «печенье», на 2 л. [1];

- договор №1 от 11.01.2005, протокол разногласий к договору №1, дополнительное соглашение к договору №1 от 11.01.2005, счет-фактура №688 от 10.11.2006, накладная №329 от 10.11.2006, на 7 л. [2];

- дистрибьюторское соглашение №14/28 к договору на поставку кондитерских изделий №28 от 12.01.2007, на 5 л. [3];

- договор №28 на поставку кондитерских изделий от 12.01.2007, счет-фактура №3081 от 20.02.2007, товарная накладная ТКФ00003081 от 20.02.2007, счет-фактура №3101 от 20.02.2007, товарная накладная ТКФ00003101 от 20.02.2007 [4];

- договор №32 на поставку кондитерских изделий от 15.02.2007, счет-фактура №2763 от 15.02.2007 и товарная накладная ТКФ00002763 от 15.02.2007, на 6 л. [5];

- договор №11 на поставку кондитерских изделий от 09.01.2007, счет-фактура №2145 от 06.02.2007, товарная накладная ТКФ00002154 от 06.02.2007, счет-фактура №2112 от 06.02.2007 и товарная накладная ТКФ00002112 от 06.02.2007, на 6 л. [6];

- распоряжение №70 от 29.12.2006, на 1 л. [7];

- выписка из лицевого счета филиала ОАО Внешторгбанка в г.Туле, на 12 л. [8].

В отзыве отмечено, что представленные правообладателем документы [1-8] доказывают использование товарного знака «ЧЕМПИОН» по свидетельству №203179 в отношении весового печенья. Тем не менее, этот факт не влечет сужение объема охраны, поскольку исключительное право на данный товарный знак действует в отношении однородных товаров «мармелад; кондитерские изделия; крекер; карамель (конфеты); конфеты; шоколад; пралине; пряники; галеты; вафли; зефир; восточные сладости», которые соотносятся между собой как род-вид или вид-вид.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны

словесного товарного знака «ЧЕМПИОН» по свидетельству №203179 и оставить в силе действие данной регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 04.04.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЧЕМПИОН» по свидетельству №203179 ввиду нижеследующего.

С учетом даты регистрации (27.06.2001) товарного знака по свидетельству №203179 правовая база для рассмотрения заявления от 04.04.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон), и отмеченные выше 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.

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 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.

С учетом даты (04.04.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 04.04.2002 по 03.04.2007, включительно.

Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство использования принадлежащего ему товарного знака «ЧЕМПИОН» по свидетельству №203179, показал следующее.

Согласно представленному документу [1] на имя правообладателя (ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная поляна») в отношении печенья затычного «ЧЕМПИОН» был выдан Сертификат соответствия, срок действия которого укладывается в период, обозначенный в заявлении.

В целях введения указанного продукта в гражданский оборот на территории Российской Федерации, правообладатель заключил договор [1] на изготовление полиграфической продукции в виде этикеток, содержащих товарный знак «ЧЕМПИОН». Исполнение данного договора подтверждается счетом-фактурой и накладной [2].

Между правообладателем и ИП Корневой Л.В., ООО «Наша доставка», ООО «Александрия» были заключены договоры [4, 5, 6] и дистрибьютерское соглашение [3] на поставку кондитерских изделий, в том числе печенья «ЧЕМПИОН». Представленные к договорам счета-фактуры [4, 5, 6] и товарные накладные [4, 5, 6], а также лицевые счета [8] позволяют коллегии Палаты по патентным спорам говорить о том, что товарный знак «ЧЕМПИОН» для товаров «печенье» использовался правообладателем на территории Российской Федерации.

Таким образом, представленные документы подтверждают, что правообладателем знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки использовался принадлежащий ему товарный знак «ЧЕМПИОН» по свидетельству №203179 в отношении товаров 30 класса МКТУ «печенье». Следует указать, что использованием данного товарного знака может быть признано также его использование в отношении однородных товару «печенье» товаров 30 класса МКТУ «крекер» и «галеты», т.к. они представляют собой один и тот же вид товара «печенье».

Крекер - (англ. cracker), сухое печенье, название печенья, приготавливаемого из пшеничной муки и жира, на дрожжах.

Галеты – (франц. galette, от старофранц. gal - валун, голыш), крупное печенье, большей частью прямоугольной формы, заменяющее хлеб, способное сохранять свои качества в течение длительного времени (см. slovari.yandex.ru).

Товар 30 класса МКТУ «печенье» представляет собой кондитерское изделие в виде кусочков из сладкого теста (Толковый словарь русского языка Ушакова). В связи с чем использование товарного знака по свидетельству №203179 следует признать в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Что касается товаров 29 класса МКТУ «мармелад» и остальных товаров 30 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку «ЧЕМПИОН» по свидетельству №203179, то в их отношении доказательств использования знака правообладателем не представлены.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 04.04.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ЧЕМПИОН» по свидетельству №203179 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511) 30 – крекер, печенье, галеты, кондитерские изделия.