

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 16.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №260324, поданное ООО «Карсайт», Москва (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №260324 с приоритетом от 16.12.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.12.2003 по заявке №2002731512/50 на имя ЗАО «НПО АЛЬТЕРНАТИВА», Москва, в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

На основании решений Роспатента от 14.02.2008, от 10.05.2008 правовая охрана товарного знака по свидетельству №260324 досрочно прекращена частично в отношении товаров/услуг 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39 и части услуг 35 классов МКТУ.

На основании внесения изменений в регистрацию №260324 правообладателем товарного знака стало ЗАО «Новая Альтернатива», Москва (далее - правообладатель).

Решением Роспатента от 28.12.2009 правовая охрана товарного знака по свидетельству №260324 досрочно прекращена в отношении части товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35 классов МКТУ и всех товаров и услуг 33, 34, 39 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №260324 полностью в связи с неиспользованием знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением правообладатель представил отзыв по мотивам поступившего заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №260324 были приложены следующие документы:

- договор заказа №01/11 от 14.11.2003, приложение и заказы к договору, товарные накладные, акты к заказам (1);
- договор от 18.12.2002 на оказание услуг, дополнительное соглашение, акты сдачи-приемки работ (приложение №1, 2 к договору), этикетки (2);
- договор купли-продажи №01/12 от 22.12.2003, спецификация №5 от 19.03.2004, товарная накладная №31 от 22.03.2004, акт к договору от 25.03.2004, приходный кассовый ордер (3);
- договор купли-продажи №01/05 от 17.05.2004, спецификация №1, 2, 3 к договору, товарные накладные, акты к договору, приходный кассовый ордер (4);
- договор купли-продажи №10/04 от 17.05.2004, спецификация и акт к договору, товарная накладная (5);
- договор купли-продажи №12/07 от 12.05.2004, спецификация и акт к договору, товарная накладная (6);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, информационные письма об учете в ЕГРПО (7);
- договор №02/02 от 06.04.2004, акты выполненных работ к договору, приложение №1 к договору, приходный кассовый ордер (8);
- договор №01/07 от 14.07.2004, приложение №1 к договору, акт к договору от 10.08.2004, приходный кассовый ордер (9);
- образцы формы для участия в проведении промо-акции (10);
- договор на оказание посреднических услуг от 05.07.2004, спецификация и акт к договору, платежное поручение, товарная накладная (11);
- договор оказания услуг №08/05 от 03.05.2004, спецификация и акт к договору, товарная накладная (12);
- квитанции к приходным кассовым ордерам (13).

По мнению правообладателя вышеупомянутые материалы доказывают факт использования товарного знака по свидетельству №260324 в отношении товаров 29 класса МКТУ «котлеты мясные, котлеты овощные, масло сливочное, фрукты замороженные, салаты овощные, супы овощные», товаров 30 класса МКТУ «блинчики с начинкой, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, мороженое фруктовое, пельмени, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий», товаров 31 класса МКТУ «грибы», товаров 32 класса МКТУ «воды, сок яблочный, соки фруктовые», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, реклама почтой, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

На основании анализа представленных правообладателем документов Палатой по патентным спорам было принято решение от 14.02.2008 об удовлетворении заявления от 16.03.2007 и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №260324 частично, сохранив ее действие в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, распространение рекламных материалов, распространение рекламных объявлений, реклама».

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 17.09.2008 по делу №А40-30812/08-133-190 указанное решение было признано недействительным, что в соответствии с положениями статьи 12 Кодекса влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

В связи с изложенным заявление от 16.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №260324 рассматривается повторно.

В адреса сторон в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии по рассмотрению указанного заявления.

Правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил ходатайство на 1 л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 16.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №260324 частично.

С учетом даты регистрации товарного знака (17.12.2003) правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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 №260324 представляет собой словесное обозначение «ЁЖИК», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №260324 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2007. В этой связи факт использования вышеуказанного товарного знака рассматривался Палатой по патентным спорам в период с 16.03.2004 по 15.03.2007 включительно.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 17.09.2008 по делу №А40-30812/08-133-190 было установлено, что представленные правообладателем материалы (1-13) доказывают использование товарного знака по свидетельству №260324 в отношении нижеприведенных товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 35 классов МКТУ. Какой-либо информации, подтверждающей использование на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству №260324 в отношении остальных товаров/услуг 29, 30, 31, 32, 35 классов МКТУ и всех товаров/услуг 33, 34, 39 классов МКТУ правообладателем представлено не было.

В силу изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания для частичного удовлетворения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЁЖИК» по свидетельству №260324.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 16.03.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №260324 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(511)

29 - котлеты мясные, котлеты овощные, масло сливочное, фрукты замороженные, салаты овощные, супы овощные;

30 - блины, блинчики с начинкой, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, мороженое фруктовое, пельмени, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий;

31 – грибы;

32 - воды, сок яблочный, соки фруктовые;

35 - демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, распространение рекламных материалов, распространение рекламных объявлений, реклама, реклама почтой, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).