

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, 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 27.11.2007. Указанное заявление подано компанией Costa Limited, Великобритания (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «КОСТА KOSTA» по свидетельству № 213206 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «КОСТА KOSTA» произведена 24.05.2002 за № 213206 по заявке № 2000717526/50 с приоритетом от 11.07.2000 на имя ЗАО «Торговый Дом КОСТА», г. Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, "товарный знак является комбинированным, выполнен с использованием мелкоточечного раstra разной плотности, доминирующим элементом является изобразительная часть шутливого характера в виде толстого важного кота, стоящего на задних лапах и опирающегося передней на стилизованный земной шар. В центре шара расположена буква "К", изображенная каллиграфическом шрифтом на фоне фигурной полосы, по краям которой в такой же манере изображены более мелким шрифтом буквы "Т" и "Д". Сверху и снизу шар охватывают словесное обозначение "КОСТА", совпадающее с частью фирменного наименования заявителя, его транслитерация латинскими буквами "KOSTA" искусственного происхождения, не имеющие смыслового значения".

В заявлении от 27.11.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны полностью на территории Российской Федерации регистрации № 213206 комбинированного товарного знака со словесным элементом «КОСТА KOSTA» в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления, в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В адрес правообладателя (ЗАО "Торговый Дом КОСТА", Варшавское ш., д. 152, корп. 4, Москва, 113405) и его представителя (ООО "ИННОТЭК" Патентному поверенному РФ Т.А. Вахниной, ул. Б.Семеновская, д. 49, оф. 404, Москва, 107023) в установленном порядке были направлены уведомления от 14.12.2007 за № 2000717526/50 (917372) о принятии заявления от 27.11.2007 к рассмотрению в Палате по патентным спорам.

Впоследствии по вышеуказанным адресам были направлены уведомления от 28.02.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.04.2008, при этом данное заседание было перенесено на 30.06.2008 в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела согласно обоюдному обращению сторон в виде ходатайств.

Правообладателем был представлен отзыв на заявление от 27.11.2007 о досрочном полном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «КОСТА KOSTA» по свидетельству № 213206. Доводы отзыва сводятся к следующему:

1. Товарный знак по свидетельству № 213206 используется правообладателем в полном объеме.
2. Знак размещается на сайте правообладателя [www.kosta.ru](http://www.kosta.ru), на котором правообладатель предлагает потенциальным потребителям кондитерские изделия, печенье, мармелад, сладости и т.д. Кроме того, товарный знак при помощи официального сайта используется

для продвижения товаров/услуг польских производителей (Zajda, Lider Artur и т.д.), которые имеют партнерские взаимоотношения с правообладателем.

3. Правообладатель с целью изучения рынка кондитерских изделий проводит исследование рынка, в частности мониторинг конъюнктуры цен на кондитерские изделия.
4. В течение периода использования знака правообладателем устраивались акции, розыгрыши призов в коммерческих и рекламных целях. Правообладатель также принимал участие в продовольственных выставках, продажах кондитерских изделий, сладостей.
5. При заключении договоров с покупателями вводилась система скидок и учета покупателей путем выдачи пластиковой карты, на которой размещен товарный знак. Правообладателем также разработан новый эскиз печати с использованием товарного знака, при этом размещение печати на документах (в т.ч. договоры) свидетельствует о надлежащем использовании знака и введении продукции в гражданский оборот.
6. Знак размещается на официальных бланках, рекламной продукции, при изготовлении буклетов, календарей, рекламных листовок, при переписке с клиентами и поставщиками.
7. Учредительные документы свидетельствуют об использовании товарного знака в наименовании организации правообладателя.
8. При рассмотрении заявления от 27.11.2007 следует учитывать правовые нормы части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 01.01.2008.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- договор за № 132276 от 03.04.2007 по предоставлению прав доступа к Веб-системе и регистрации доменов, приложения к нему - на 15 л. (1);
- договор за № 106274/NIC-D от 19.04.2005, приложения к нему – на 9 л. (2);
- отчеты за март 2005 "Ценовый анализ конкурентов" правообладателя - на 22 л. (3);
- сведения о рекламной акции "Скоро в школу" от 31.07.2006 – на 6 л. (4);
- сведения о розыгрыше ценных призов от фабрики "СОЛИДАРНОСТЬ" в период 01.10.2007-31.12.2007 – на 15 л. (5);
- сведения о рекламной акции "За каждые 25 000 – товарный бонус" в период 01.06.2006 - 30.06.2006 – на 4 л. (6);
- отчет по акциям, направленным на стимулирование сбыта печенья "Коста Браво" фабрики "Бискотти" в 2004-2005 – на 19 л. (7);
- отчет "Участие в выставке "ПРОДЭКСПО-2005" 14-18 февраля" – на 13 л. (8);
- отчет "Маркетинговые мероприятия по фабрике "Солидарность" апрель-декабрь 2005" – на 11 л. (9);
- агентский договор за № 154 от 06.08.2004, заключенный между правообладателем и ООО "Экспо-Трейд"– на 4 л. (10);
- отчет по проведенным маркетинговым мероприятиям для ТД "КОСТА", Москва, 2004 – на 26 л. (11);
- дипломы правообладателя от кондитерских фабрик "АСТРА", "КУЯВЯНКА", "СОЛИДАРНОСТЬ" – на 3 л. (12);
- договор № 1 от 25.09.2003, заключенный между правообладателем и ООО "МАЖЕСТИК СТАЙЛ" – на 3 л. (13);
- договор об оказании услуг за № 2/И/Д от 16.01.2004, заключенный между правообладателем и ООО "Рекламно-выставочное агентство Икс-Имидж" – на 5 л. (14);

- подтверждение заявки на участие правообладателя в выставке "ПРОДЭКСПО-2005" – на 3 л. (15);
- договор за № 0503-100/5302 на участие в выставке "ПРОДЭКСПО-2006" от 12.10.2005, заключенный между правообладателем и ЗАО "ЭКСПОЦЕНТР" – на 1 л. (16);
- договор за № Д/100-0702736 от 02.11.2007, заключенный между правообладателем и ЗАО "ЭКСПОЦЕНТР" – на 1 л. (17);
- договор за № 200511069 участия в выставке от 09.11.2005, заключенный между правообладателем и ООО "АйТиИ" – на 1 л. (18);
- договор за № 200611037 участия в выставке от 03.11.2006, заключенный между правообладателем и ООО "АйТиИ" – на 1 л. (19);
- фотографии с выставок "ПРОДЭКСПО 98", "ПРОДЭКСПО 04", "WORLD FOOD – 2004", "ПРОДЭКСПО-2006" – на 4 л. (20);
- договор от 15.12.2005, заключенный между правообладателем и ООО "МГБ МЕТРО Групп Баинг РУС" – на 15 л. (21);
- договор поставки за № 790 от 18.11.2005, заключенный между правообладателем и ООО "Русель" – на 6 л. (22);
- договор поставки за № 6075 от 01.06.2005, заключенный между правообладателем и ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" – на 8 л. (23);
- договор купли-продажи за № 401213 от 20.06.2005, заключенный между правообладателем и ООО "РОСТ-ИНФО" – на 3 л. (24);
- договор купли-продажи за № 401880 от 17.10.2005, заключенный между правообладателем и ИП Ярошенко С.А. – на 4 л. (25);
- договор купли-продажи за № 102090 от 01.10.2007, заключенный между правообладателем и ООО "Сызрань-Продукт" – на 3 л. (26);
- договор купли-продажи за № 401500 от 12.03.2007, заключенный между правообладателем и ЗАО "Оптово-розничная торговля и производственная фирма "Кубаньоптпродторг" – на 6 л. (27);
- расходные накладные от 20.09.2004 и 11.11.2004 – на 2 л. (28);

- фотография пластиковой карточки – на 1 л. (29);
- договор купли-продажи за № 103860/119 от 06.02.2006, заключенный между правообладателем и ООО "ТД Челны-хлеб" – на 5 л. (30);
- договор на поставку за № 49 кондитерских изделий от 07.02.2007, заключенный между правообладателем и ОАО Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" – на 4 л. (31);
- договор поставки за № 20 от 27.10.2006, заключенный между правообладателем и ООО "Кондитерская фирма "Содружество" - на 3 л. (32);
- договор поставки за № ОП 11/07/07 от 11.07.2007, заключенный между правообладателем и ООО "Кондитерское предприятие "Суворовские конфеты" – на 3 л. (33);
- договор поставки за № 14-281206 от 28.12.2006, заключенный между правообладателем и ООО "Астерик – Трейд" – на 3 л. (34);
- договор поставки за № 158 от 01.01.2007, заключенный между правообладателем и ООО ПФ "Авангард" – на 4 л. (35);
- договор за № 02/07 от 02.07.2007 о разработке и изготовлении рекламной продукции, заключенный между правообладателем и ООО "Волви-МС" – на 6 л. (36);
- бланк организации правообладателя – на 1 л. (37);
- свидетельство Московской регистрационной палаты от 19.08.1996 – на 1 л. (38);
- данные об эскизе печати – на 1 л. (39);
- устав организации правообладателя за 1996 – на 8 л. (40);
- устав организации правообладателя за 2003 – на 17 л. (41);
- отчет о доработке дизайна и производства упаковки для печенья "КОСТА БРАВО" – на 13 л. (42);
- фотографии прилавков – на 5 л. (43);
- упаковка продукции - 14 экземпляров (44);

- каталог продукции – 1 экземпляр (45);
- папка для документов – 1 экземпляр (46);
- календари за 2004, 2006, 2008 – 4 экземпляра (47);
- буклеты "Кондитерские изделия" за сентябрь 2007, за февраль 2006 – 2 экземпляра (48);
- фотографии склада, выставок, упаковки товара – 17 штук (49);
- письмо от ОАО ТКФ "Ясная поляна" – на 2 л. (50);
- договор на поставку кондитерских изделий за № 101 от 04.01.1998, заключенный между правообладателем и ОАО ТКФ "Ясная поляна" – на 4 л. (51);
- письмо от ООО "КАМЕЛОТ – 98" – на 1 л. (52);
- фотография тульского пряника с элементом упаковки от 09.04.2008 – на 2 л. (53).

На основании представленного отзыва правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 27.11.2007 и сохранить действие комбинированного товарного знака со словесным элементом «КОСТА KOSTA» по свидетельству № 213206 в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии 30.06.2008 представило ходатайство об ограничении объема притязаний по заявлению от 27.11.2007, которое было удовлетворено коллегией. Таким образом, заявление от 27.11.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 213206 касается всех товаров, всех услуг 35 класса МКТУ за исключением "сбыт товаров через посредников", всех услуг 42 класса МКТУ за исключением "реализация товаров".

Лицо, подавшее заявление, также представило отзыв за № ММ603437 от 30.06.2008 на представленные правообладателем материалы, доводы которого сведены к следующему:

1. Часть представленных документов не содержит даты размещения информации для ознакомления третьими лицами, либо упоминания о товарном знаке правообладателя, либо не входит в период доказывания использования знака, либо не содержит области применения.
2. Часть документов свидетельствует об оказании третьими лицами услуг правообладателю.
3. Часть договоров свидетельствует о дистрибьюторской деятельности правообладателя, что можно соотнести с услугами "сбыт товаров через посредников" 35 класса МКТУ, "реализация товаров" 42 класса МКТУ.
4. Договоров подряда, заказа или иных договоров, свидетельствующих о производстве правообладателем кондитерских изделий, представлено не было. Вместе с этим на этикетках содержатся указания на польских производителей, которые не являются лицензиатами правообладателя, который напротив упоминается в качестве дистрибьютора.
5. Форма тульского пряника в форме кота не воспроизводит и кардинально отличается от изобразительного элемента товарного знака № 213206, при этом пряник произведен третьим лицом (фотографии приобщены к материалам дела на заседании коллегии 30.06.2008).
6. Доказательств применения товарного знака по свидетельству № 213206 в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ, за исключением "сбыт товаров через посредников", "реализация товаров" в рассматриваемый период доказывания правообладателем представлено не было.



7. Применение правовых норм части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 01.01.2008, не допустимо при рассмотрении заявления от 27.11.2007, поскольку правоотношения, связанные с использованием знака № 213206 возникли у правообладателя в период действия Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 27.11.2007 с учетом скорректированного объема притязаний о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «КОСТА KOSTA» по свидетельству № 213206 досрочно частично по следующим основаниям.

С учетом даты регистрации (24.05.2002) комбинированного товарного знака со словесным элементом «КОСТА KOSTA» по свидетельству № 213206 правовая база для рассмотрения заявления от 27.11.2007 включает вышеупомянутые Закон 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.

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.

Следует отметить, что материальной нормой, подлежащей применению при решении вопроса о неиспользовании знака № 213206 является именно пункт 3 статьи 22 Закона, поскольку правоотношения, связанные с использованием знака, возникают в момент его регистрации (дата 24.05.2002). При этом пункт 3 статьи 22 Закона предусматривает следующие временные рамки, поясняющие мотивы заявления по неиспользованию товарного знака: пять лет с даты регистрации знака или пять лет, предшествующие подаче такого заявления.

Таким образом, с учетом даты (28.11.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 28.11.2002 по 27.11.2007 включительно. Применение положений части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 01.01.2008, в данном случае противоречит положениям статьи 5 Закона 231-ФЗ от 18.12.2006.

Товарный знак по свидетельству № 213206 является комбинированным. Изобразительная часть представлена стилизованным изображением кота, опирающегося левой лапой на изображение земного шара, в центре которого выполнена буква "К", исполненная с большей степенью стилизации по сравнению с буквами "Т" и "Д". Буквы "Т" и "Д" размещены по своему пространственному расположению справа и слева от буквы "К". Словесная часть знака представлена словами "КОСТА",

"KOSTA", выполненными стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов соответственно. По своему композиционному положению в знаке слова "КОСТА", "KOSTA" размещены в верхней и нижней части шара. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем знака является ЗАО "Торговый Дом КОСТА", г. Москва.

Согласно скорректированному объему притязаний по заявлению от 27.11.2007, лицо, его подавшее, испрашивает досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 213206 в отношении всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ, за исключением "сбыт товаров через посредников", всех услуг 42 класса МКТУ, за исключением "реализация товаров".

Анализ представленных материалов показал следующее.

Документы (1-28, 30-42, 44,45, 47-53) не содержат товарного знака по свидетельству № 213206 в том виде, в котором он зарегистрирован, а именно отсутствует стилизованное изображение кота. Кроме того, в целом анализ документов (1-53) показывает, что правообладатель осуществляет посредническую деятельность в области сбыта, реализации готовой продукции, а именно, кондитерских изделий.

Материалы (3) свидетельствуют об исследовании рынка для внутреннего пользования самим правообладателем. При этом в представленных материалах отсутствуют сведения о том, что правообладатель оказывал исследовательские услуги в интересах третьих лиц.

Документы (10,11,36) не могут быть приняты в качестве доказательств надлежащего использования знака № 213206, поскольку свидетельствуют об оказании третьими лицами (ООО "Экспо-Трейд", ООО

"Волви-МС") услуг (маркетинговые мероприятия, реклама) для правообладателя.

Анализ материалов (13-20,44-49) показывает, что правообладатель является участником различных выставочных мероприятий, выступает в качестве дилера польских производителей сладостей. Данную деятельность правообладателя можно соотнести с услугами 35 класса МКТУ "сбыт товара через посредников", 42 класса МКТУ "реализация товаров", которые не являются предметом данного спора.

Часть документов (20, фото выставки "ПРОДЭКСПО 98",38,40, 47, календари 2008, 51) не могут быть приняты во внимание, поскольку выходят за исследуемый период доказывания.

Документы (21-28; 30-35, 41, 44, 45, 48, 51) свидетельствуют о посреднической деятельности правообладателя, осуществляющего сбыт, закупку, реализацию готовой продукции.

В материалах (29,37,43) отсутствуют данные о временной дате (также 46, часть 49), оказываемых услугах или выпускаемых товаров, при этом в документах (29) отсутствует также информация о правообладателе.

Документы (50,53), касающиеся формы пряников, выпускаемых ОАО ТКФ "Ясная поляна" для правообладателя в виде стилизованного изображения кота, не могут быть учтены в качестве доказательств использования знака по свидетельству № 213206, поскольку указанное изображение не представляется возможным соотнести с оспариваемым знаком в силу визуальных отличий. Причем выпуск продукции (фото 53) датирован более поздним промежутком временем, чем исследуемый период.

Коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении заявления от 27.11.2007 подвергала оценке представленный правообладателем отзыв, в котором отсутствуют фактические данные о производстве товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, оказании услуг 35, 42 классов МКТУ

скорректированного объема притязаний в интересах третьих лиц и маркируемых комбинированным товарным знаком по свидетельству № 213206, введении этих товаров/услуг в гражданский оборот.

Таким образом, проанализировав представленный правообладателем отзыв, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 27.11.2007 в отношении скорректированного объема притязаний.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 27.11.2007, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака № 213206 частично, сохранив её действие в отношении следующих услуг:**

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и**

**наименования мест происхождения товаров**<sup>н</sup>

- (511) 35 - сбыт товара через посредников.  
42 - реализация товаров.

