

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 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 08.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №200248 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «АМЖ», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «Аладдин» по заявке №99709816/50 с приоритетом от 28.06.1999 зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.03.2001 за №200248 в отношении товаров 29, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, является Фирма "Тальджбини керескедельми кфт", Венгрия (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №200248 представляет собой овал с обводкой на фоне которого расположены словесный элемент «Аладдин» и изображение светильника.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, желтом, красном, черном, желто-зеленом цветовом сочетании.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №200248 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №200248 в качестве доказательств использования товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ представлены следующие источники информации:

1. Контракт №2-ВР от 15.09.2006;
2. Приложение №1;
3. Приложение №2;
4. Счет №KRN001-2006 от 06.11.2006 на сумму 42181, 92 \$ США, выставленный по Приложению № 1 на условиях предоплаты;
5. Паспорт сделки № 06100006/0099/0000/2/0 ООО «Южный Альянс», открытый 05.10.2006 года в ОАО «Желдорбанк»;

6. Заявление ООО «Южный Альянс» в ОАО «Желдорбанк» от 19.10.2006 на проведение денежной суммы в размере 42 181,92 \$ США;
7. Справка о валютных операциях ООО «Южный Альянс» от 19.10.2006 г. на сумму 42 181,92\$ США;
8. Выписка венгерского банка от 20.10.2006 года, подтверждающая поступление на счет получателя суммы в размере 42 168,92 \$ США в соответствии с договором №2-ВР от 15.09.2006 года;
9. Заявление ООО «Южный альянс» в ОАО «Желдорбанк» от 10.01.2007 года о закрытии паспорта сделки № 06100006/0099/0000/2/0;
10. Таможенная декларация Венгрии на экспорт овощной консервированной продукции на сумму 42181, 92 \$ США от 06.11.2006 г.;
11. Товарно-транспортные накладные, подтверждающие пересечение границ до достижения Краснодарского края (Получателя товара);
12. Транзитная декларация 10319040/181106/0029980 Краснодарской таможни о поступлении товара на общую фактурную стоимость 42181, 92 \$ США (2 л.);
13. Грузовая таможенная декларация 10309040/221106/000 на овощную консервацию на общую фактурную стоимость 42181, 92 \$ США;
14. Декларация таможенной стоимости к счету №KRN001-2006 от 06.11.2006 к договору 2-ВР (Приложение №1);
15. Расчетный лист таможенной стоимости к таможенной декларации 10309040/221106/000;
16. Документ корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей к таможенной декларации 10309040/221106/000 на общую фактурную стоимость 42181, 92 \$ США;
17. Отчет о принятии на хранение товара - «Консервы овощные» ЗТК ст. Краснодар - сорт, по транзитной декларации 10319040/181106/0029980;
18. Счет №KRN003-2006 от 16.11.2006 на сумму 46740, 00 \$ США, выставленный по Приложению № 2;
19. Таможенная декларация Венгрии на экспорт овощной консервированной продукции на сумму 46740, 00 \$ США;
20. Товарно-транспортные накладные, подтверждающие пересечение границ до достижения Краснодарского края (Получателя товара);
21. Транзитная декларация 10319040/251106/0030858 Краснодарской таможни о поступлении товара на общую фактурную стоимость 46740, 00 \$ США;
22. Грузовая таможенная декларация 10309040/301106/0006587 на овощную

- консервацию на общую фактурную стоимость 46740, 00 \$ США;
23. Декларация таможенной стоимости к счету №KJRN003-2006 от 16.11.2006 к договору 2-ВР (Приложение №2);
24. Расчетный лист таможенной стоимости к таможенной декларации 10309040/301106/0006587;
25. Документ корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей к таможенной декларации 10309040/301106/0006587 на общую фактурную стоимость 46740, 00\$ США ;
26. Отчет о принятии на хранение товара - «Консервы овощные» ЗТК ст. Краснодар - сорт, по транзитной декларации 10319040/251106/0030858;
27. Заявление ООО «Южный Альянс» в ОАО «Желдорбанк» от 21.11.2006 на проведение денежной суммы в размере 8740,92 \$ США (часть суммы по договору № 2-ВР от 15.09.2006 года Приложение 2);
28. Справка о валютных операциях ООО «Южный Альянс» от 21.11.2006 г. на сумму 8740,92 \$ США;
29. Заявление ООО «Южный Альянс» в ОАО «Желдорбанк» от 24.11.2006 на проведение денежной суммы в размере 38000,00 \$ США (часть суммы по договору № 2-ВР от 15.09.2006 года Приложение 2);
30. Справка о валютных операциях ООО «Южный Альянс» от 24.11.2006 г. на сумму 38000,00 \$ США;
31. Договор поставки № 010.06 от 10.09.2006 года между Правообладателем товарного знака «Аладдин» по свидетельству № 200248 и производителем овощной консервированной продукции компанией Keckemeti Konzerv Kft на производство продукции под товарным знаком «Аладдин» (на венгерском языке и перевод);
32. Приложение-Заказ от 15.09.2006 г. к договору поставки № 010.06 от 10.09.2006 года, на производство зелёного горошка и кукурузы, под товарным знаком «Аладдин» (на венгерском языке и перевод);
33. Счет № 06/628 от 13.09.2006 на сумму 2938320,00 венгерских форинтов (на венгерском языке и перевод);
34. Счет № 06/627 от 13.09.2006 на сумму 3419136,00 венгерских форинтов (на венгерском языке и перевод);
35. Выписка венгерского банка от 24.10.2006 года, подтверждающая поступление на счет получателя суммы в размере 2938320,00 и 3419136,00 венгерских форинтов в соответствии с договором № 010.06 от 10.09.2006 года;

36. Копия Сертификата на производство продукции «овощная консервация» компанией Keckemeti Konzerv Kft;
37. Копия Сертификата на производство продукции «овощная консервация» компанией Cserany es Tarsa Kft;
38. Декларация (заявление) компании Keckemeti Konzerv Kft о длительном и плодотворном сотрудничестве с правообладателем товарного знака; «Аладдин» по свидетельству № 200248 (на венгерском языке и перевод)
39. Обложка Журнала «Венгерский Деловой курьер», где на оборотной стороне размещена реклама овощной консервированной продукции компании Taljebbiní Kft под товарным знаком «Аладдин»;
40. Образцы продукции.

По мнению правообладателя, данные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №200248 в отношении консервированной продукции.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 08.04.2008 частично.

С учетом даты регистрации товарного знака (11.03.2001) правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 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 в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

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.

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 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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2008, товарный знак «Аладдин» по свидетельству №200248 не использовался в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 09.04.2003 по 08.04.2008 включительно.

Проанализировав представленные правообладателем источники информации, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «Аладдин» по свидетельству №200248 на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении только части товаров 29 класса МКТУ.

Правообладателем был заключен договор [31, 32] с компанией Кечкемет Консерв Кфт на производство консервированной продукции под товарным знаком «Аладдин». Свидетельством исполнения договора являются счета [33, 34] и выписка банка на получение денежных средств [35].

С целью поставок данной продукции в Российскую Федерацию правообладателем был заключен договор [2] с ООО «Южный альянс» на поставку овощной консервированной продукции, в том числе под маркой «Аладдин» [3].

Данные товары прошли сертификацию в Российской Федерации [36].

Документальным подтверждением поставок товара в Российскую Федерацию служат таможенные документы [12-17, 21-25].

Поставленные товары были оплачены ООО «Южный альянс» согласно паспортам сделки и выпискам банков [4-9].

Иллюстрацией применения товарного знака на товаре в том виде, как он зарегистрирован, являются представленные правообладателем образцы продукции [40].

Таким образом, следует признать доказанным факт использования правообладателем на территории Российской Федерации товарного знака по

свидетельству №200248 в отношении товаров 29 класса МКТУ «овощи и фрукты консервированные».

Доказательства использования товарного знака в отношении иных, приведенных в перечне товаров 29, 31, 32 классов МКТУ, правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «Аладдин» по свидетельству №200248 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для части товаров 29 и товаров 31, 32 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 08.04.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 08.04.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №200248 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(591) белый, желтый, красный, черный, желто-зеленый.

(511)

29 - овощи и фрукты консервированные.