

Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2005, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ОСКАР" по свидетельству №187062, поданное ООО "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" по поручению компании Plus Waerenhandelsgesellschaft mbH", Германия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ОСКАР" по заявке №99703560/50 с приоритетом 18.03.1999 произведена 05.04.2000 за №187062 со сроком действия до 18.03.2009. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 31 класса МКТУ (корма для животных) на имя ООО "Раритет", 121357, Москва, ул. Инициативная, 9, корп. 2 (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ОСКАР" по свидетельству №187062 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ в связи с его неиспользованием на основании статей 22 и 29 Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", то есть непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 06.03.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.04.2006, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии 25.04.2006 правообладателем были представлены образцы продукции: корма для собак и кошек (в банках и коробках) с указанием дат изготовления от 05.08.2005, 02.11.2005, 09.11.2005, 18.11.2005 (далее - [1]). Заседание коллегии было перенесено и назначено на 07.09.2006.

Правообладателем в корреспонденции, поступившей 03.05.2006 был представлен отзыв, в котором отмечено следующее.

ООО "Раритет" использует товарные знаки "ОСКАР" и "OSCAR" с 1998 года для маркировки кормов для животных, которые выпускаются в виде сухих и консервированных кормов для кошек и собак. При этом сухой корм производится на заводе в г. Твери. Производство консервированных кормов производится в Дании. Корма для животных поставляются не только во все специализированные зоомагазины крупные супермаркеты г. Москвы, но и в остальные регионы России. ООО "Раритет" также "максимально использует рекламу в средствах массовой информации для продвижения своего обновленного продукта". Реклама размещается в изданиях, предназначенных как для профессионалов, так и для широкого круга потребителей.

В подтверждение использования товарного знака правообладателем представлены следующие документы:

- Информационное письмо от ООО "Раритет" (далее - [2]);
- Договор поставки №29 от 25.02.2005 с протоколом разногласий, приложениями №2, и №3 (далее - [3]);
- Сертификаты соответствия на корма для собак и кошек "ОСКАР" (далее - [4]);
- Товарные накладные, счет-фактуры №Т000858 от 09.06.2005, Т000883, Т000884 от 14.06.2005 с платежными поручениями (далее - [5]);
- Товарные накладные, счет-фактура №РК00019092 от 10.06.2005 с платежным поручением (далее - [6]);
- Товарные накладные, счет-фактуры №Т001013 от 01.07.2005, Т001096 от 18.07.2005, Т001120 от 21.07.2005 с платежными поручениями (далее - [7]);
- Товарная накладная, счет-фактура №РК00024424, РК00024425 от 13.07.2005, с платежным поручением (далее - [8]);
- Товарные накладные, счет-фактуры №Т001184 от 01.08.2005, Т001260 от 08.08.2005, Т001357 от 23.08.2005 с платежными поручениями (далее - [9]);

- Товарная накладная, счет-фактура №РК00028263 от 09.08.2005, с платежным поручением (далее - [10]);
- Товарная накладная, счет-фактура №РК00029195 от 15.08.2005, РК00031920 от 31.08.2005, с платежным поручением (далее - [11]);
- Товарные накладные, счет-фактуры №Т001481 от 07.09.2005, Т001536 от 15.09.2005, Т001563 от 19.09.2005 с платежными поручениями (далее - [12]);
- Товарная накладная, счет-фактура №РК00034184 от 14.09.2005, с платежным поручением (далее - [13]);
- Товарная накладная, счет-фактура №РК00034934 от 19.09.2005, с платежным поручением (далее - [14]);
- Товарные накладные, счет-фактуры №Т001757 от 11.10.2005, Т001781 от 13.10.2005, с платежными поручениями (далее - [15]);
- Товарная накладная, счет-фактура №РК00091995 от 12.10.2005, с платежным поручением (далее - [16]);
- Товарная накладная, счет-фактура №РК00092757 от 15.10.2005, с платежным поручением (далее - [17]).

Дополнительно в корреспонденции от 01.06.2006 правообладателем к заседанию коллегии, назначенному на 07.09.2006, представлены следующие материалы:

- копии рекламных материалов из журналов: "Зоорынок" №5 (69) май 2005, №1 (65) январь 2005, №12 (64) декабрь 2004, №12 декабрь 2004, №10 (62) октябрь 2004, №7 (59) июль 2004, №3 (55) март 2004, №5 май 2004, №9 ноябрь 2003, №10 (50) октябрь 2003, №1 (41) январь 2003, №6 (34) июнь 2002, №8 (36) август 2002; "МЕДВЕТ" №9 сентябрь 2004; "ЗООБИЗНЕС" №4 - 2003, №5 - 2002, №3(4) - 2000, №1 (2) - 2000, №2 (3) - 2000; Справочник 2004-2005 "Собаки и кошки в одной обложке" (далее - [18]).

На заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2006, правообладателем также представлены следующие документы:

- Приложение №4 к договору №29 от 25.02.2005 (далее - [19]);

- Приложение №2А к договору №29 от 25.02.2005 (далее - [20]);
- договор №217 от 01.06.2005 (далее - [21]);
- товарные накладные № 21/07-2 от 21.07.05, №21/07-3 от 21.07.05, №21/07-4 от 21.07.05, №РК00008893 от 25.07.05, №РК00011600 от 11.08.05, №РК00014409 от 24.08.05 (далее - [22]);
- счет - фактуры №82 от 21.07.05, №83 от 21.07.05, №84 от 21.07.05 (далее - [23]);
- платежные поручения №2042 от 22.08.05, №2022 от 18.08.05, №1112 от 19.08.05, №1981 от 12.08.05, №1054 от 15.08.05, №1083 от 17.08.05 (далее - [24]);
- договор №1 от 05.01.2004, счет №АГ -70-6767 от 13.01.2004, платежное поручение №116 от 20.01.2004 (далее - [25]);
- товарная накладная №2606 от 29.06.2004, счет-фактура №2606 от 29.06.2004 (далее - [26]);
- товарная накладная №17R от 02.07.2004 (далее - [27]);
- договор №3 от 01.01.2004 (далее - [28]);
- счет №АМП-794 от 07.09.2004, платежное поручение №2005 от 08.09.04 (далее - [29]);
- товарная накладная №1841 от 05.10.04, счет-фактура №1709 от 05.10.04 (далее - [30]);
- товарная накладная №65R от 11.10.04, письмо от 05.09.2006 (далее - [31]);

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Вышеуказанный товарный знак был зарегистрирован 05.04.2000, то есть в период действия Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее-Закон), в соответствии с пунктом 3 статьи 22 которого предусматривался 5-летний срок неиспользования товарного знака с даты его регистрации, влекущий за собой досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака. В соответствии с Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ

(далее-Федеральный закон), внесшим изменения и дополнения в Закон, пункт 3 статьи 22 Закона был изложен в новой редакции, согласно которой срок неиспользования товарного знака, влекущий за собой досрочное прекращение его правовой охраны, сокращен до трех лет.

Вместе с тем, согласно статье 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, акты гражданского законодательства (законы) не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, и только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом, действие последнего распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие.

Поскольку Федеральным законом, введенным в действие 27.12.2002, обратная сила содержащемуся в нем положению пункта 3 статьи 22 Закона не придана, то, следовательно, и установленный этим положением 3-летний срок неиспользования товарного знака, являющийся условием для досрочного прекращения его правовой охраны, к указанному в заявлении товарному знаку по свидетельству №187062 не применим.

С учетом выше изложенных обстоятельств, срок для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №187062 в связи с его неиспользованием должен исчисляться в соответствии с положением пункта 3 статьи 22 Закона и составлять 5 лет с даты его регистрации.

Указанное подтверждено вступившим в силу Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.02.2005 по делу №КА-А40/13353-04 и Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2005 №4939/05, отказавшим, ввиду отсутствия оснований, в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа.

С учетом вышеизложенного, правовая база для рассмотрения данного заявления включает вышеупомянутые Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использование может быть признано также применением товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках,

на вывесках 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 подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам учитывался период времени с 16.11.2000 по 16.11.2005.

Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак "ОСКАР" по свидетельству №187062 в отношении товаров 31 класса МКТУ - "корма для животных".

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №187062 является ООО "РАРИТЕТ", которым получена разрешительная документация контролирующих и сертифицирующих органов (сертификаты соответствия [4]) на товар (корма для животных – собак, кошек) 31 класса МКТУ, маркированный оспариваемым товарным знаком.

В соответствии с документами [3], [19] и [20] фирма ООО "Аллер Петфуд" по заказу правообладателя (ООО "Раритет") осуществляет изготовление и поставку для последнего товар в надлежащей таре и упаковке, маркированной оспариваемым товарным знаком "ОСКАР". В качестве подтверждения исполнения условий договора [3] представлены документы [5], [7] - [9], [12] [15]. При этом, правообладателем представлены также договоры [21], [25] и [28], в соответствии с которыми различными юридическими лицами (ООО "Технолюкс", ООО "Альконт", ООО "Ампир") по заказу правообладателя оспариваемого товарного знака осуществлялось изготовление упаковок для кормов животных, маркированных оспариваемым товарным знаком. Исполнение указанных договоров подтверждено документами [22] - [24], [26], [27], [29] - [31]. Факт последующей реализации продукции (кормов для животных), упомянутой в письме [2], самим правообладателем подтвержден документами [6], [10], [11], [13],

[14], [16] и [17], свидетельствующими о введении указанного товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Товар (корма для животных), маркируемый оспариваемым товарным знаком, реализуется правообладателем через торговую сеть различных супермаркетов: "АШАН", "МЕТРО Кэш энд Керри", "Мосмарт", "Седьмой Континент". В подтверждение факта использования товарного знака в указанный период правообладателем дополнительно также были представлены образцы продукции (корма для животных [1]) в упаковках, маркированных товарным знаком "ОСКАР", принадлежащего правообладателю. Кроме того, на упаковках проставлены даты, входящие в оспариваемый период.

Правообладателем представлены доказательства, подтверждающие не только реализацию, но и проведение активной рекламы продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком "ОСКАР", о чем свидетельствуют копии рекламных материалов [18].

Таким образом, правообладателем доказано использование принадлежащего ему товарного знака в оспариваемый период в отношении товаров 31 класса МКТУ – корма для животных.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 16.11.2005, и правовую охрану товарного знака "ОСКАР" по свидетельству №187062 оставить в силе.