

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 №147714/2, 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 №95708768/50 с приоритетом 07.08.1995 произведена 15.11.1996 за №147714/2 со сроком действия до 07.08.2005 с последующим продлением до 07.08.2015. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 - 31 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ на имя АООТ "Московское патентбюро", Москва. В дальнейшем товарный знак был уступлен ООО "Раритет", 121357, Москва, ул. Инициативная, 9, корп. 2 (далее - правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ (рис) и 31 класса МКТУ (корма для животных) с выдачей свидетельства №147714/2.

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ОСКАР" по свидетельству №147714/2 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 30.03.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.05.2006, с приложением копии заявления.

Правообладателем в корреспонденции от 06.05.2006 к заседанию коллегии Палаты по патентным спорам 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 - [1]);
- Договор поставки №29 от 25.02.2005 с протоколом разногласий, приложениями №2, и №3 (далее - [2]);
- Сертификаты соответствия на корма для собак и кошек "ОСКАР" (далее - [3]);
- Товарные накладные, счет-фактуры №Т000858 от 09.06.2005, Т000883, Т000884 от 14.06.2005 с платежными поручениями (далее - [4]);
- Товарные накладные, счет-фактура №РК00019092 от 10.06.2005 с платежным поручением (далее - [5]);
- Товарные накладные, счет-фактуры №Т001013 от 01.07.2005, Т001096 от 18.07.2005, Т001120 от 21.07.2005 с платежными поручениями (далее - [6]);
- Товарная накладная, счет-фактура №РК00024424, РК00024425 от 13.07.2005, с платежным поручением (далее - [7]);

- Товарные накладные, счет-фактуры №Т001184 от 01.08.2005, Т001260 от 08.08.2005, Т001357 от 23.08.2005 с платежными поручениями (далее - [8]);

- Товарная накладная, счет-фактура №РК00028263 от 09.08.2005, с платежным поручением (далее - [9]);

- Товарная накладная, счет-фактура №РК00029195 от 15.08.2005, РК00031920 от 31.08.2005, с платежным поручением (далее - [10]);

- Товарные накладные, счет-фактуры №Т001481 от 07.09.2005, Т001536 от 15.09.2005, Т001563 от 19.09.2005 с платежными поручениями (далее - [11]);

- Товарная накладная, счет-фактура №РК00034184 от 14.09.2005, с платежным поручением (далее - [12]);

- Товарная накладная, счет-фактура №РК00034934 от 19.09.2005, с платежным поручением (далее - [13]);

- Товарные накладные, счет-фактуры №Т001757 от 11.10.2005, Т001781 от 13.10.2005, с платежными поручениями (далее - [14]);

- Товарная накладная, счет-фактура №РК00091995 от 12.10.2005, с платежным поручением (далее - [15]);

- Товарная накладная, счет-фактура №РК00092757 от 15.10.2005, с платежным поручением (далее - [16]).

Заседание коллегии, назначенное на 29.05.2006, по просьбе правообладателя было перенесено и назначено на 07.09.2006.

Правообладателем в корреспонденции от 01.06.2006 дополнительно 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 - [17]).

При этом коллегией Палаты по патентным спорам также были учтены ранее (25.04.2006) представленные образцы продукции при рассмотрении заявления, также поданного ООО "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" по поручению компании Plus Waerenhandelsgesellschaft mbH"(Германия), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ОСКАР" по свидетельству №187062:

- 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 - [18]).

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

Вышеуказанный товарный знак был зарегистрирован 15.11.1996, 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 статьи 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 №147714/2 не применим.

С учетом выше изложенных обстоятельств, срок для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №147714/2 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 применение 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 №147714/2 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 №147714/2 является ООО "РАРИТЕТ".

В соответствии с договором [2] 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". При этом правообладателем на указанный товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, получена разрешительная документация контролирующих и сертифицирующих органов (сертификаты соответствия [3]), содержащая сведения о том, что корма для животных, изготавливаются по заказу правообладателя (ООО "Раритет"). В качестве подтверждения исполнения вышеуказанного договора [2] представлены документы [4], [6] - [8], [11] и [14]. Факт последующей реализации продукции (кормов для животных), упомянутой в письме [1], самим правообладателем подтвержден документами [5], [9], [10], [12], [13], [15] и [16], 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 [18]) 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 [17].

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 №147714/2 оставить в силе.