

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 06.02.2006, о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака "ИТАЛИКО ITALICO" по свидетельству №197612 по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации на территории Российской Федерации, поданное юридической фирмой "Ай Пи Про" (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ИТАЛИКО ITALICO" по заявке №99709139/50 с приоритетом от 16.06.1999 была произведена 14.12.2000 за №197612, со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ЗАО "Группа компаний АВАЛОН", 103051, Москва, Лихов пер., 6, в дальнейшем изменившей адрес на 121090, Москва, пр-т Мира, 7, стр. 3 (далее – правообладатель).

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 09.03.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.05.2006, с приложением копии заявления. В дальнейшем дата заседания коллегии неоднократно переносилась, и уведомлением от 01.09.2006 коллегия была назначена на 15.11.2005.

Правообладатель представил отзыв по мотивам заявления и следующие материалы:

- копии договора №117 от 10.11.2005, где в качестве заказчика указано ЗАО "Группа компаний АВАЛОН", исполнителя – ООО "ГРАНД-НН", предмета договора – промышленная фасовка растворимого кофе [1];
- копия приложения №1 к договору №117 от 10.11.2005, согласно которому растворимый кофе, банка, крышка, лоток и этикетка предоставляется ООО "ГРАНД-НН" [2];

- копия приложения №2 к договору №117 от 10.11.2005, где в качестве продукции указано: "ИТАЛИКО" [3];
- копии товарной накладной №49 от 06.12.2005, где в качестве грузоотправителя указано ООО "ГРАНД-НН", грузополучателя – ЗАО "Группа компаний АВАЛОН", товара – кофе "ITALICO" [4];
- копии товарно-транспортной накладной от 06.12.2005, где в товарном разделе в качестве грузоотправителя указано ООО "ГРАНД-НН", грузополучателя – ЗАО "Группа компаний АВАЛОН", товара – кофе "ИТАЛИКО", а в транспортном разделе в качестве перевозчика указан частный предприниматель, заказчика – ЗАО "Группа компаний АВАЛОН", груза – кофе "ИТАЛИКО" [5];
- копия приходной накладной №ПНк-000005 от 06.12.2005, где в качестве получателя указано "ГК АВАЛОН", товара – кофе "ITALICO" [6];
- копия счета-фактуры №407 от 06.12.2005, где в качестве продавца указано ООО "ГРАНД-НН", покупателя – ЗАО "Группа компаний АВАЛОН", товара – кофе "ITALICO" [7];
- копии договора от 10.11.2005, где в качестве перевозчика указан частный предприниматель, заказчика – ЗАО "Группа компаний АВАЛОН", предмета договора – перевозка грузов, акта №а0000278 от 06.12.2005, счета-фактуры №а0000340 от 06.12.2005 [8];
- копии договора №050055/200 от 02.12.2005, где в качестве исполнителя указано ООО "Нижегородский центр сертификации", заказчика – ЗАО "Группа компаний АВАЛОН", предмета договора – сертификация кофе "ITALICO (Италико)" [9];
- копия сертификата соответствия №РОСС RU.АЯ74.В11211 со сроком действия с 02.12.2005 по 02.12.2006, выданный ЗАО "Группа компаний АВАЛОН" на кофе растворимый "ITALICO (Италико)", изготовленный и упакованный ООО "ГРАНД-НН" [10];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения от 28.11.2005 [11];

- копия протокола испытаний №72390 от 25.11.2005, где в качестве заказчика ЗАО "Группа компаний АВАЛОН", изготовителя – кофе ООО "ГРАНД-НН", продукции – кофе растворимый "ITALICO (Италико)" [12];
- копия договора №1-08 от 08.02.2006, где в качестве продавца указано ЗАО "Группа компаний АВАЛОН", покупателя – ООО "Триумф", предмета договора – поставка товаров [13];
- копия товарной накладной №РНк-000003 от 09.02.2006, где в качестве поставщика указано ЗАО "Группа компаний АВАЛОН", грузополучателя – ООО "Триумф", товара – кофе "ITALICO" [14];
- фотографии банки кофе "ITALICO (ИТАЛИКО)" со штампом 02.12.2005, где в качестве изготовителя и упаковщика указано ООО "ГРАНД-НН", заказчика – ЗАО "Группа компаний АВАЛОН" [15];
- копия платежного поручения №334 от 14.04.2006 за продукты питания по договору №1-08 от 08.02.2006 [16].

Кроме того, в ходе заседания коллегии представителем правообладателя на обозрение коллегии была представлена банка кофе, изображенная на фотографии [15].

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

С учетом даты регистрации товарного знака "ИТАЛИКО ITALICO", правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1 (далее – Закон), и упомянутые Правила.

На основании пункта 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.

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.

Рассматриваемый промежуток времени согласно заявлению включает период с 14.12.2000 по 14.12.2005.

Документы [13], [14] и [16] не могут быть приняты во внимание, т.к. не относятся к рассматриваемому периоду.

Материалы [1] - [8] и [15] подтверждают факт выпуска партии растворимого кофе в банках, маркированных товарным знаком "ИТАЛИКО ITALICO". Наличие документов [9] - [12] свидетельствует об официальной возможности распространения указанного кофе на территории Российской Федерации.

Однако, при этом, правообладателем не представлено каких-либо документов, свидетельствующих о реализации банок кофе, маркированного товарным знаком "ИТАЛИКО ITALICO", в рассматриваемый промежуток времени.

При этом целесообразно отметить, что отсутствуют также материалы, касающиеся реализации указанного кофе и до даты подачи заявления.

Также не представлено документов, позволяющих судить о том, что продукция (банки кофе), маркированная товарным знаком "ИТАЛИКО ITALICO" предлагалась правообладателем к продаже (например, рекламировалось в качестве товара на рынке) в рассматриваемый период или до даты подачи заявления.

Следует отметить, что ни в одном из перечисленных выше документов [1] - [16] не содержится информации об остальных товарах 30 класса МКТУ приведенных в перечне по свидетельству №197612.

Что касается представленного правообладателем особого мнения, то в этой части необходимо отметить следующее. Тот факт, что правообладателю принадлежат товарные знаки "Золотая чаша" и "Чайная долина" и он известен на

рынке чая, не является обстоятельством, относящимся к вопросу использования товарного знака "ИТАЛИКО ITALICO", также как и область деятельности лица, подавшего заявление.

Что касается других доводов, содержащихся в особом мнении, то они учтены в приведенном выше анализе.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 06.02.2006, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "ИТАЛИКО ITALICO" по свидетельству №197612 полностью.