

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 08.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОСЬМИНОГ» по свидетельству №223757, поданное ЗАО «Ай Пи Про», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ОСЬМИНОГ» по заявке №2000727290/50 с приоритетом от 27.10.2000 произведена 04.10.2002 за №223757 на имя Закрытого акционерного общества «Осьминог», Московская обл. (далее – правообладатель) в отношении товаров 29-34 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОСЬМИНОГ» по свидетельству №223757 в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладателем товарного знака «ОСЬМИНОГ» по свидетельству №223757 в качестве доказательств использования товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ представлены следующие источники информации:

1. Образцы этикеток товаров, на 2 л. [1];
2. Товарные накладные и платежные документы, на 158 л. [2].

По мнению правообладателя, данные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака «ОСЬМИНОГ» по свидетельству №223757 на упаковке морской капусты и салатов из морскрой капусты.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить действие правовой охраны товарного знака №223757 в отношении товаров 29 класса МКТУ – «овощи консервированные и подвергнутые тепловой обработке, а именно морская капуста и салаты на основе морской капусты»

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 08.10.2007.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (04.10.2002) товарного знака по свидетельству №223757 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 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.

Использованием товарного знака может быть признано применение его 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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2007, товарный знак «ОСЬМИНОГ» по свидетельству №223757 не использовался в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 08.10.2002 по 07.10.2007 включительно.

Товарный знак по свидетельству №223757 представляет собой словесное обозначение «ОСЬМИНОГ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Проанализировав представленные фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не свидетельствуют об использовании товарного знака «ОСЬМИНОГ» на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени на товарах 29, 30, 32, 33 классов МКТУ ни правообладателем, ни лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Так, представленные этикетки [1] показывают, что слово «ОСЬМИНОГ» используется на этикетке товара не в качестве товарного знака, а в качестве части фирменного наименования правообладателя. Основанием для данного вывода служит его неразрывное написание вместе с организационно-правовой формой правообладателя и заключение в кавычки, а именно: ЗАО «ОСЬМИНОГ».

То есть в данном случае слово «ОСЬМИНОГ» индивидуализирует на товар, а юридическое лицо, не выполняя тем самым функцию товарного знака.

Кроме того, в качестве товаров, на которых по мнению правообладателя нанесен товарный знак «ОСЬМИНОГ», указаны «морская капуста и салаты на основе морской капусты», которые отсутствуют в перечне 29 класса МКТУ — «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты» регистрации №223757, а также не соотносятся как род/вид с вышеперечисленными товарами (морская капуста не является овощем).

Доказательства использования товарного знака «ОСЬМИНОГ» в отношении иных приведенных в перечне товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «ОСЬМИНОГ» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 08.10.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 08.10.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №223757 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

наименования мест происхождения товаров

(511)

- 31— сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы;
- 34— табак; курительные принадлежности; спички;
- 35— реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; сбыт товаров через посредников;
- 39— транспорт; упаковка и хранение товаров; организация путешествий;
- 42— обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров; дизайн промышленный; дизайн художественный; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; услуги специалистов оптиков; видеосъемка; микрофильмирование; прокат одежды, вычислительных машин, компьютеров, средств программного обеспечения, вязальных или трикотажных машин, переносных сооружений, сельскохозяйственного оборудования, торговых автоматов; рестораны; кафе, кафетерии; обслуживание баров; предоставление оборудования для выставок; информация о состоянии и развитии моды; моделирование одежды; служба переводов; сыскные агентства; печать; прогноз погоды; фотографирование; ясли [детские].