

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 (далее – Кодекс), 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 21.05.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 293971 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Биония», г. Пенза (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2004721535/50 с приоритетом от 22.09.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.08.2005 за № 293971 на имя ООО «Мясной Дворь-ВН», г. Великий Новгород в отношении товаров и услуг 03, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43, 44 классов МКТУ.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного в Роспатенте 26.05.2009 за № РД0050552, правообладателем товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью «Старорусский мясной двор», г. Старая Русса (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству № 293971 представляет собой словесное обозначение «БИОНИЯ BIONY», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки, причем слово «БИОНИЯ» написано большим по размеру шрифтом, чем слово «BIONY».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 293971 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его

неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

На заседании коллегии 15.07.2009 лицо, подавшее заявление, подтвердило заинтересованность в подаче заявления от 21.05.2009 в отношении товаров 31 класса МКТУ, что и явилось объемом правовой охраны, подлежащей рассмотрению по существу. В свою очередь, правообладатель представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- исключительное право на товарный знак «БИОНИЯ BIONY» приобретено правообладателем посредством заключения договора от 07.07.2008 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 293971, зарегистрированного в Роспатенте 26.05.2009;

- таким образом, требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака могут быть предъявлены не ранее 26 мая 2012 года, так как трехгодичный срок неиспользования не истек;

- исключительные права на товарный знак «БИОНИЯ BIONY» были приобретены правообладателем в целях индивидуализации продукции собственного производства – кормов для животных (товара 31 класса МКТУ);

- товарный знак «БИОНИЯ BIONY» используется в нормативно-технической документации – в технических условиях «Корм консервированный для животных»;

- на продукции, выпускаемой в соответствии с техническими условиями, размещается этикетка с использованием на ней товарного знака «БИОНИЯ BIONY»;

- продукция под товарным знаком «БИОНИЯ BIONY» прошла сертификацию;

- на сайте правообладателя размещена реклама продукции под товарным знаком «БИОНИЯ BIONY»;

- совокупность фактов: приобретение исключительных прав на товарный знак «БИОНИЯ BIONY», производство продукции под данным товарным знаком, направление ofert на реализацию данной ассортиментной позиции контрагентам правообладателя – свидетельствует об отсутствии оснований к утверждению лицом, подавшим заявление, о неиспользовании товарного знака по свидетельству № 293971.

На основании изложенных доводов правообладателем изложена просьба об отказе в удовлетворении заявления, поданного ООО «Биония».

В подтверждение использования товарного знака «БИОНИЯ BIONY», правообладателем были представлены копии следующих документов:

- договор об уступке товарного знака от 07.07.2008 с приложениями на 6 л. [1];
- распечатка с сайта www.meatdvor.ru на 1 л. [2];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 л. [3];
- протокол № 4 собрания участников ООО «Старорусский мясной двор» на 3 л. [4];
- устав 2008 года ООО «Старорусский мясной двор» на 13 л. [5];
- сертификат соответствия на 1 л. [6];
- технические условия ТУ 9219-053-50820567-2009 от 02.02.2009 на 16 л. [7].

На заседании коллегии 08.09.2009 правообладатель представил следующие дополнительные материалы:

- агентский договор № АГ-07 от 30.06.2006 на 3 л. [8];
- расходный кассовый ордер от 01.06.2009 на 1 л. [9];
- расходный кассовый ордер от 09.07.2008 на 1 л. [10];
- заказ на поставку № ЗЮД-00412 от 18.09.2008 на 1 л. [11];
- счет-фактура № 00001667 от 23.09.2008 на 1 л. [12];
- товарная накладная от 23.09.2008 с приложением на 4 л. [13];
- приходный кассовый ордер от 16.10.2008 на 1 л. [14];
- заказ на поставку № ЗЮД-00415 от 03.10.2008 на 1 л. [15];
- счет-фактура № 00001775 от 10.10.2008 на 2 л. [16];
- товарно-транспортная накладная от 10.10.2008 на 3 л. [17];
- приходный кассовый ордер от 26.11.2008 на 1 л. [18];
- договор от 01.08.2006 на 4 л. [19];
- заявка на поставку № 18/1 от 01.08.2006 на 1 л. [20];
- счет-фактура № 00001163 от 07.08.2006 на 1 л. [21];
- товарная накладная от 07.08.2006 на 1 л. [22];
- приходный кассовый ордер от 26.11.2007 на 1 л. [23];
- приходный кассовый ордер от 02.10.2007 на 1 л. [24];
- приходный кассовый ордер от 23.08.2007 на 1 л. [25];

- заказ на поставку № ЗЮД-00564 от 13.08.2007 на 1 л. [26];
- счет-фактура № 001332 от 17.08.2007 на 1 л. [27];
- товарная накладная от 17.08.2007 на 2 л. [28];
- заказ на поставку № ЗЮД-00562 от 05.07.2007 на 1 л. [29];
- счет-фактура № 00104 от 10.07.2007 на 1 л. [30];
- товарная накладная от 10.07.2007 на 2 л. [31];
- заявка на поставку № 19/1 от 01.08.2006 на 1 л. [32];
- счет-фактура № 00001162 от 07.08.2006 на 1 л. [33];
- товарная накладная от 07.08.2006 на 1 л. [34];
- заявка на поставку № 25/1 от 07.08.2006 на 1 л. [35];
- счет-фактура № 00001196 от 12.08.2006 на 1 л. [36];
- товарная накладная от 12.08.2006 на 1 л. [37];
- заявка на поставку № 24/1 от 07.08.2006 на 1 л. [38];
- счет-фактура № 0001196 от 12.08.2006 на 1 л. [39];
- товарная накладная от 12.08.2006 на 1 л. [40];
- заказ на поставку № ЗЮД-00565 от 28.09.2007 на 1 л. [41];
- счет-фактура № 001626 от 02.10.2007 на 1 л. [42];
- товарная накладная от 02.10.2007 на 2 л. [43];
- заказ на поставку № ЗЮД-00563 от 09.08.2007 на 1 л. [44];
- счет-фактура № 001301 от 13.08.2007 на 1 л. [45];
- товарная накладная от 13.08.2007 на 2 л. [46];
- заказ на поставку № ЗЮД-00561 от 15.06.2007 на 1 л. [47];
- счет-фактура № 000969 от 20.06.2007 на 1 л. [48];
- товарная накладная от 20.06.2007 на 2 л. [49];
- технические условия ТУ 9283-001-55970197-2002 от 17.07.2002 на 14 л. [50].

На заседании коллегии 11.09.2009 правообладатель представил следующие дополнительные материалы:

- образцы этикеток «Корм для кошек «БИОНИА» на 3 л. [51];
- образцы этикеток «Корм для кошек «БИОНИА» на 2 л. [52];
- счет на оплату № ДН0000043 от 20.01.2009 на 1 л. [53];
- счет на оплату № ДН0000043 от 20.01.2009 на 1 л. [54];

- счет на оплату № ДН0000051 от 22.01.2008 на 1 л. [55];
- счет на оплату № ДН0000038 от 16.01.2007 на 1 л. [56];
- приходный кассовый ордер от 24.01.2008 на 1 л. [57];
- приходный кассовый ордер от 21.01.2009 на 1 л. [58];
- приходный кассовый ордер от 19.01.2007 на 1 л. [59];
- копии чеков на 1 л. [60];
- информация по кассе за 19.01.2007 на 2 л. [61];
- информация по кассе за 24.01.2008 на 2 л. [62];
- информация по кассе за 21.01.2009 на 2 л. [63];
- распечатка электронного письма на 1 л. [64];
- распечатка переписки на 2 л. [65];
- отчет агента № 3 от 19.01.2009 на 1 л. [66];
- отчет агента № 1 от 15.01.2007 на 1 л. [67];
- отчет агента № 2 от 21.01.2008 на 1 л. [68];
- приложение к агентскому договору № АГ-07 от 30.06.2006 на 1 л. [69].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 21.05.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 293971 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 21.05.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс и Правила.

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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

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 с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение товарного знака

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 Кодекса, 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.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2009. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 22.05.2006 по 21.05.2009 включительно.

Как следует из материалов [1], и из данных Госреестра, правообладателем в период доказывания являлось Общество с ограниченной ответственностью «Мясной дворъ-ВН».

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак по свидетельству № 293971 в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства: «сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод».

Анализ представленных документов показал следующее.

Согласно материалам [4], [5] ООО «Мясной дворъ-ВН» является единственным участником ООО «Старорусский мясной двор», что свидетельствует о наличии тесной хозяйственной связи между настоящим и предыдущим правообладателями. Причем хозяйственные отношения между ООО «Старорусский мясной двор» и ООО «Мясной дворъ-ВН» носят длящийся характер. Согласно материалам, представленным правообладателем, хозяйственные связи между ними существовали с 2006 года [8] и продолжались, в том числе, в период с 01.01.2008 по 21.05.2009 – в период действия Кодекса.

Исходя из устных доводов правообладателя, договора [8] с приложением [69], информации, нанесенной на образцах этикеток [51], [52], представленных правообладателем, коллегией установлено, что производством кормов для животных в период доказывания занималось ООО «Старорусский мясной двор» [7], [50] по заказу ООО «Мясной дворь-ВН».

Фактические данные, представленные правообладателем, свидетельствуют о том, что ООО «Мясной дворь-ВН» принимало заказы [11], [15] на поставку продукции, маркированной знаком «БИОНИЯ», без заключения с контрагентами договоров ввиду небольших размеров поставок.

Указанные бланки заказов направлялись, в свою очередь, непосредственному производителю – ООО «Старорусский мясной двор».

Произведенный товар ООО «Старорусский мясной двор» отгружало самому заказчику [12], [13], [16], [17].

Оплату заказчик производил в пользу ООО «Старорусский мясной двор», о чем свидетельствуют материалы [14], [18].

ООО «Старорусский мясной двор» в свою очередь производил оплату [10], [57], [58], [60] в пользу ООО «Мясной дворь-ВН», являвшегося в период доказывания правообладателем. Получение прибыли в кассу ООО «Мясной дворь-ВН» подтверждено документами [62], [63].

Кроме того, ООО «Старорусский мясной двор» направлял отчеты [66], [68] о реализованной продукции, в которых также указывалась суммы вознаграждений, подлежащие оплате в пользу ООО «Мясной дворь-ВН» и на которые правообладателю выставлялись счета [53], [54], [55].

Таким образом, материалы, представленные правообладателем, свидетельствуют о том, что в период с 01.01.2008 по 21.05.2009 производством и поставкой продукции – консервированных кормов для животных под контролем правообладателя (ООО «Мясной дворь-ВН») занималось ООО «Старорусский мясной двор».

Представленные правообладателем материалы [2], [51], [52] иллюстрируют, что на вводимую в гражданский оборот продукцию наносился словесный элемент «БИОНИЯ». Спорный товарный знак состоит из двух словесных элементов:

русского слова «БИОНИЯ», выполненного крупным шрифтом и занимающего первоначальную позицию в знаке, и его транслитерации, выполненной буквами латинского алфавита меньшим шрифтом. В силу того, что основная индивидуализирующая нагрузка знака определяется доминирующим словом «БИОНИЯ» (элемент «BIONY» играет вспомогательную роль), коллегия Палаты по патентным спорам усматривает использование товарного знака с несущественными изменениями, не влияющими на различительный характер знака.

Остальные документы [6], [9], [19] – [49], [56], [59], [61], [64], [65], [67], представленные правообладателем, коллегией Палаты по патентным спорам не могут быть приняты во внимание, так как они или выходят за временной промежуток, обозначенный в качестве периода доказывания, или свидетельствуют о взаимоотношениях между ООО «Мясной дворъ-ВН» и ООО «Старорусский мясной двор», не отнесенных нормами Закона к надлежащему использованию товарного знака.

Ввиду изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об использовании товарного знака по свидетельству № 293971 в отношении товара 31 классу МКТУ «корма для животных».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 293971 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении остальных товаров 31 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 21.05.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 21.05.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 293971 в связи с неиспользованием частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 03 — препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки;
- 05 — диетические вещества для медицинских целей, детское питание;
- 08 — ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы;
- 09 — приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня;
- 10 — приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов;
- 11 — устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические;
- 16 — бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности

(за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам), шрифты, клише типографские;

- 18 — кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия;
- 19 — неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции сооружения; неметаллические памятники;
- 20 — зеркала, обрамления для картин и т. п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс;
- 21 — домашняя и кухонная утварь и посуда (за исключение изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам;
- 22 — канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса и мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов): текстильное волокнистое сырье;
- 28 — игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения;
- 29 — мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;
- 30 — кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока) саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед;
- 31 — корма для животных;

- 32 – пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;
- 33 – алкогольные напитки (за исключением пива);
- 35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба;
- 41 – воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий;
- 43 – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания;
- 44 – медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.