

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 от 19.08.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №157966 в связи с его неиспользованием, поданное ОАО Компания «Май», Московская обл., г. Фрязино (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.10.1997 за №157966 по заявке №96702317/50 с приоритетом от 01.03.1996 на имя Акционерного общества закрытого типа «Орими Трэйд», Санкт-Петербург в отношении услуг 35 класса МКТУ – агентства по импорту-экспорту, стимулирование сбыта, сбыт через посредников; услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров.

Впоследствии в наименование правообладателя были внесены изменения, а именно, организационно правовая форма юридического лица изменена на Закрытое акционерное общество «Орими Трэйд» (далее – правообладатель), а перечень услуг ограничен позициями: услуги 35 класса МКТУ – импортно-экспортные операции в отношении чая, сбыт товаров (в том числе чая) через посредников; услуги 42 класса МКТУ – реализация товаров, в том числе чая (публикация об указанных изменениях произведена 12.05.2006).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.08.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №157966 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации (требования скорректированы согласно приложению №1 к протоколу от 15.11.2005).

Знак по данной регистрации представляет собой стилизованное изображение профиля женской головы, заключенное в овальную рамку, под которой

расположен изобразительный элемент в виде цветка и словесный элемент «PRINCESS GITA», выполненный в две строки буквами латинского алфавита стандартным и оригинальным шрифтом, соответственно.

Правообладатель знака, в установленном порядке ознакомленный с поступившим заявлением, представил отзыв от 27.04.2006, в котором выразил несогласие с утверждением о неиспользовании принадлежащего ему знака, сославшись на следующее:

- ЗАО «Орими Трэйд» зарегистрировано как юридическое лицо Комитетом по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга 12.10.1994 (реестровый №АОЛ-8138), новая редакция Устава зарегистрирована решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №66806 от 18.03.1997;

- ЗАО «Орими Трэйд» зарегистрировано как участник внешнеэкономической деятельности в северо-западном таможенном управлении Санкт-Петербургской таможни;

- товарный знак по свидетельству №157966 использовался на упаковке чая, на бланках ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД», применяемых в деловой переписке при осуществлении импортно-экспортных операций и продажах чая.

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

1. Коммерческое предложение компании «Sia Juoniks» (Латвия) от 05/11/2003 - на 1л.
2. Перевод вышеуказанного Коммерческого предложения - на 1л.
3. Контракт № LAT-2 от 27/04/2004 с Приложением - на 3л.
4. Грузовая таможенная декларация №10210070/310804/0010739 - на 2л.
5. CMR LV-0352503 - на 1л.
6. Счет №5 от 30/08/2004 - на 1л.
7. Накладная № 124/Т от 25/08/04 - на 1л.

8. Счет-фактура № 139 от 25/08/04 - на 1л.
9. Грузовая таможенная декларация № 10210070/060504/0006664-на 3л.
10. CMR LV-001416 - на 1л.
11. Счет № 15 от 05/05/2004 - на 1л.
12. Накладная № 56/Т от 28/04/04 - на 1л.
13. Счет-фактура №63 от 28/04/04 -на 1л.
15. Коммерческое предложение Директору ООО «Невские пороги» № 5-11 от 20/10/2003 - на 1л.
16. Протокол о намерениях от 24/10/2003г - на 1л.
17. Письмо ООО «Невские пороги» компании ЗАО «Орими Трэйд» об оказании услуг №35 от 29/09/2003г - на 1л.
18. Договор поставки № 3-НК от 03/11/2003 - на 4л.
19. Контракт № 643/72001-1418 от 21/11/2003 - на 5л.
20. Грузовая таможенная декларация № 10216080/160204/0002291 - на 2л.
21. Инвойс № 103 от 09/12/2003 - на 1л.
22. Bill of Lading от 10/12/2003 - на 1л.
23. Декларация таможенной стоимости по ГТД №10216080/160204/0002291 - на 2л.
24. Товарно-транспортная накладная Серии 22 № 1 от 18/02/2004 - на 1л.
25. Контракт № 643/72001-1417 от 21/11/2003 - на 5л.
26. Грузовая таможенная декларация №10216010/270104/000573 - на 2л.
27. Инвойс № GEM/1008/03-04 от 04/12/2003 - на 1л.
28. Bill of Lading №PONLCCU 27007437 от 12/12/2003 - на 2л.
29. Декларация таможенной стоимости по ГТД №10216010/270104/000573 - на 2л.

30. Товарно-транспортная накладная Серии 22 № 3 от 10/02/2004 - на 1л.
31. Контракт № 643/72001-1412 от 11/11/2003 - на 5л.
32. Грузовая таможенная декларация № 10216010/270104/000521 - на 2л.
33. Инвойс № CNR/208/2003-2004 от 04/12/2003 - на 1л.
34. Bill of Lading № PONLCOU 27000275 от 05/12/2003 - на 2л.
35. Товарно-транспортная накладная Серии 22 № 1 от 02/02/2004 - на 1л.
36. Контракт № 643/72001-1450 от 29/12/2003 - на 5л.
37. Грузовая таможенная декларация №10216080/110304/0006817 - на 2л.
38. Инвойс CAL71/2003-2004 от 30/01/2004 - на 1л.
39. Bill of Lading № PONLCCU 27007672 от 02/22/2004 - на 2л.
40. Декларация таможенной стоимости по ГТД №10216080/110304/0006817 - на 2л.
41. Товарно-транспортная накладная Серии 22 № 1 от 15/03/2004 - на 1л.
42. Контракт №643/72001-1708 от 14/12/2004 - на 5л.
43. Грузовая таможенная декларация № 10216080/110305/0015847 - на 2л.
44. Инвойс № EX/22/2004-2005 от 24/01/2005 - на 1л.
45. Bill of Lading № PONLBLR 27005521 от 31/01/2005 - на 2л.
46. CMR №27Ш44 -на 1л.
47. Декларация таможенной стоимости по ГТД №10216080/110305/0015847 - на 2л.
48. Список дипломов, которыми удостоена марка чая «Принцесса Гита» компании Орими Трэйд - на 1л.
49. Диплом 5-го юбилейного международного специализированного салона чая и кофе, подводимый Министерством сельского хозяйства РФ, Москва, 10-13 октября 2000 года, которым награжден Орими Трэйд за чай «Принцесса Гита»,

Ассам, занявший 2 место в номинации «Черный пакетированный индийский высший сорт» - на 1л.

50. Диплом организационного комитета выставки Tea&Coffe'99, полученный Орими Трэйд за чай «Принцесса Гита» Медиум FBOP с/1, который занял 2 место в номинации «черный мелколистовой индийский 1 сорт» - на 1л.

51. Диплом организационного комитета выставки Tea&Coffe'99, полученный Орими Трэйд за чай «Принцесса Гита» Премиум Ассам G FBOP в/с, который занял 2 место в номинации «Черный индийский высший сорт» - на 1л.

52. Диплом о присвоении Знака качества Союза потребителей РФ «Лучшее в России», присужденный Орими Трэйд за чай гранулированный «Принцесса Гита» в номинации «Чай черный гранулированный» - на 1л.

53. Диплом организационного комитета выставки Tea&Coffe'99, полученный Орими Трэйд за чай «Принцесса Гита» Букет TG FBOR в/с, который занял 2 место в номинации «индийский Ассам» - на 1л.

54. Информация из сети Интернет (сайт www.orimitrade.ru), распечатанная 09.11.2005, которая касается обновлений в коллекции кофе «Жокей»; новинок продукции, маркируемой обозначением «Принцесса Ява»; участия компании «Орими Трэйд» в днях празднования Дня рождения города; продукции под знаком «Принцесса Канди»; наград, полученных в рамках участия в III Международном фестивале чая и кофе; конкурса чая, проводимого на «Егорьевских Игрищах» - на 15л.

55. Список сотрудников ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД» - на 1л.

56. Этикетка упаковки чая «PRINCESS GITA» 1шт.

57. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ61.В62584, сроком действия с 20.06.2003 по 25.09.2005 с приложением - на 3л.

58. Сертификат соответствия № РОСС IN. СН 01. А69258 - на 1л.

59. Уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о регистрации лицензионного договора - на 1л.

60. Лицензионный договор №1/ЛТЗ об использовании товарных знаков от 10.11.2004 - на 1л.

61. Сведения о государственной регистрации ЗАО «Орими Трэйд» - на 4л.

62. Учетная карточка ВЭД №03900/002311 от 22.11.2001 - на 1л.

С учетом даты (30.09.1996) регистрации товарного знака по свидетельству №146885 правовая база для рассмотрения заявления от 19.08.2005 включает Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС.

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.

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 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.

Поскольку регистрация товарного знака по свидетельству №157966 произведена более пяти лет назад, лицо, подавшее заявление от 19.08.2005, исчерпало свое право на подачу заявления в пятилетний срок с даты регистрации, законодательно установленный для подачи такого рода заявлений. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам рассматривала использование знака в период времени,

составляющий пять лет, предшествующих подаче заявления, а именно, с 19.08.2000 по 19.08.2005 включительно.

Исследуемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение профиля головы женщины, заключенное в рамку из двух линий в форме вертикально ориентированного овала, под которой помещено стилизованное изображение цветка. Внизу в две строки расположены слова «PRINCESS» и «GITA», выполненные буквами латинского алфавита, стандартным и оригинальным шрифтом, соответственно. При этом размер шрифта букв слова «GITA» несколько больше размера шрифта, которым выполнен расположенный над ним словесный элемент «PRINCESS». Справа от композиции размещен знак предупредительной маркировки - буква «R», заключенная в окружность. Словесные и изобразительные элементы исполнены в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ – импортно-экспортные операции в отношении чая, сбыт товаров (в том числе чая) через посредников; услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров, в том числе чая.

За указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №157966 являлось АОЗТ «ОРИМИ ТРЭЙД», впоследствии преобразованное в ЗАО «Орими Трэйд», о чем имеются сведения на титульном листе новой редакции Устава ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД», зарегистрированной в установленном порядке решением регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 28.06.2002 за №281525 [61].

Анализ документов об использовании знака, представленных правообладателем, показал следующее.

Согласно протоколу о намерениях от 24.10.2003 [16] ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД» предполагало производить для ООО «Невские пороги» закупку по импорту, таможенную очистку и доставку чайного сырья из Индии для производства готовой продукции марки «Принцесса Гита/Princess Gita». С целью расширения рынка сбыта и продвижения продукции ООО «Невские пороги» ЗАО «ОРИМИ

ТРЭЙД» намеревалось организовать закупки по импорту чайного сырья из Шри-Ланки, Китая, Индонезии, Кении и других стран дальнего зарубежья, материалов для фасовки готовой продукции в пачки и пакетики, а также поставки готовой продукции на экспорт в страны Балтии и СНГ. При этом на указанном протоколе присутствует обозначение, отличающееся от зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №157966 тем, что оно содержит словесный элемент «Принцесса Гита» вместо словесного элемента знака «PRINCESS GITA», т.е. наблюдается перевод словосочетания на русский язык.

Изложенное позволяет говорить о том, что отношения между упомянутыми лицами касались производства чая, сопровождаемого конкретным обозначением.

Отмеченное выше намерение было реализовано посредством заключения следующих договоров.

Представленные контракты [19, 25, 31, 36, 42] свидетельствуют о закупках ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД» чая черного производства Индия в мешках (контракт №643/72001-1418 от 21.11.2003 с фирмой «Бханзали энд Кампани»; контракт №643/72001-1417 от 21.11.2003 с фирмой «ИНДИАН РАЙОН ЭНД ИНДАСТРИЗ ЛТД., ДИВИЖИОН ГЛОБАЛ ЭКСПОРТС ЭНД МАРКЕТИНГ»; контракты №643/72001-1412 от 11.11.2003, №643/72001-1450 от 29.12.2003, №643/72001-1708 от 14.12.2004 с фирмой «Гирнар Экспорте»). Их исполнение подтверждается соответствующими грузовыми таможенными декларациями, инвойсами, Bill of Lading, декларациями таможенной стоимости, товарно-транспортными накладными [20-24, 26-30, 32-35, 37-41, 43-47].

Впоследствии по договору поставки №3-НК от 03.11.2003 [18] ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД» отправляло ООО «Невские пороги» приобретенное чайное сырье.

Из накладной №124/Т от 25.08.2004, счета-фактуры №139/ от 25.08.2004, накладной №56/Т от 28.04.2004, счета-фактуры №63/Т от 28.04.2004 [7, 8, 12, 13] усматривается передача ООО «Невские пороги» готовой продукции чая «Принцесса Гита» (см. этикетку 56) ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД».

В рамках исполнения контракта №LAT-2 от 27.04.2004 с приложением к нему №5/1 от 23.08.2004 [3] ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД» продавало чай, в том числе, чай «Принцесса Гита» иностранному покупателю в лице «Sia Juoniks S», Латвия. Поставлялся чай «Принцесса Гита» индийский черный гранулированный, индийский черный для разовой заварки. Исполнение обязательств явствует из грузовой таможенной декларации с отметкой инспектора от 31.08.2004, счета №5 от 30.08.2004, CMR LV-0352503, из грузовой таможенной декларации с отметкой инспектора от 07.05.2004, LV CMR №001416, счета №15 от 05.05.2004 [4-6, 9-11].

Таким образом, охарактеризованные выше отношения позволяют прийти к выводу об осуществлении ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД» импортно-экспортных операций в области закупки и реализации чая в исследуемый Палатой по патентным спорам период.

При этом использование знака в цвете [см. этикетку 56], а именно, в черно-бело-красной цветовой гамме, и с измененным словесным элементом, не оказывает существенного влияния на восприятие обозначения в целом и является характерным для приспособления регистрации к условиям российского рынка. В этой связи при признании использования знака коллегия Палаты по патентным спорам исходила из положений статьи 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года, допускающей использование товарного знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной, например, в случае приспособления некоторых элементов знака, их перевода на другой язык под требования маркировки товара в соответствии с национальным законодательством.

Поскольку позиционирование ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД» как участника внешнеэкономической деятельности осуществлялось с помощью документации, содержащей, в частности, товарный знак по свидетельству №157966 с несущественными отличиями, а сама деятельность касалась чая, изначально сопровождаемого определенной маркировкой, коллегия пришла к выводу об

использовании товарного знака в хозяйственном обороте на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 19.08.2005 и оставить в силе действие регистрации №157966 комбинированного товарного знака со словесным элементом «PRINCESS GITA».