

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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 27.09.2007, поданное ООО «Самсонайт», Москва, (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №221631 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «РОБИНЗОН» по заявке №2000732731/50 с приоритетом от 20.12.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.09.2002 за №221631 на имя Бюро-Дизайн «Бона Деа», г. Владикавказ в отношении товаров 3, 12, 16, 18, 29, 32, 33, 34 классов МКТУ, указанных в перечне.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом за №РД0022415 от 28.05.2007, товарный знак «РОБИНЗОН» по свидетельству №221631 передан правообладателем ОАО «Байкалфарм», г. Улан-Удэ в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», а также в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Согласно изменениям, внесенным в наименование правообладателя 04.08.2008, правообладателем товарного знака по свидетельству №221631 является Икаев Гиви Иванович, 362027, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Маркуса, 22, 2-й этаж (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РОБИНЗОН» по свидетельству №221631 в отношении всех товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне, в связи с неиспользованием данного товарного знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель, должным образом ознакомленный с поступившим заявлением, представил отзыв по мотивам заявления, в котором указано следующее:

— с целью производства товаров 18 класса МКТУ правообладателем был заключен договор о совместной деятельности с ИП Еналдиевой И.Э.;

- на основании данного договора товарный знак используется для маркировки товаров 18 класса МКТУ «кожаные сумки, перчатки, портмоне, чехлы и кошель для мобильных телефонов, чехлы для очков, ремни поясные, ремешки»;
- товарный знак проставляется на упаковке товаропроизводителя: на полиэтиленовом пакете, основании для пластиковой упаковки;
- товарный знак применяется в наружной рекламе (штендер) и печатной продукции (визитки, календари), также в почтовых рекламных рассылках;
- товар под товарным знаком предлагается к продаже в сети Интернет;
- товарный знак по свидетельству №221631 вводится в гражданский оборот.

В качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству № 221631 правообладателем представлены следующие материалы:

1. Копия договора о совместной деятельности от 10.04.2007 между ИП Еналдиевой Иоланой Эльбрусовной и Бюро-Дизайн «Бона Деа» с приложениями на 3л. [1];
2. Копии цветных фотографий чехлов для сотовых телефонов и папки для тетрадей, маркированных товарным знаком «РОБИНЗОН» на 3л. [2];
3. Копия Договора возмездного оказания услуг от 20.06.2007 между Бюро-Дизайн «Бона Деа» и ИП Кцаяном Кареном Станиславовичем на 1л. [3];
4. Копия Договора возмездного оказания услуг от 18.06.2007 между Бюро-Дизайн «Бона Деа» и ИП Дьяконовым Альбертом Гамлетовичем на 1л. [4];
5. Копия Договора возмездного оказания услуг от 20.06.2007 между Бюро-Дизайн «Бона Деа» и ИП Икаевым Павлом Александровичем на 1л. [5];
6. Копия Договора купли-продажи от 25.06.2007 между ИП Еналдиевой Иоланой Эльбрусовной и ИП Икаевым Павлом Александровичем с приложением спецификации изделий на 2л. [6];
7. Квитанция к приходному кассовому ордеру № 169 от 2.07.2007 и накладная № 191 от 2.07.2007 (к вышеуказанному договору купли-продажи от 25.06.2007) на 2 л. [7];
8. Копия цветной фотографии полиэтиленового пакета, маркированного товарным знаком «РОБИНЗОН» на 1л. [8];
9. Цветное изображение визиток и календарей за 2007, 2008 годы, маркированные товарным знаком «РОБИНЗОН» на 1л. [9];
10. Копия цветной фотографии штендера, рекламирующего, в том числе, «чехлы «РОБИНЗОН»» на 1л. [10];

11. Распечатки из сети Интернет с сайта www.arbrand.ru с представлением продукции, маркированной товарным знаком «РОБИНЗОН» (зонтики, чехлы для сотовых телефонов, папка для тетрадей) на 3л. [11];
12. Рекламная листовка, сообщающая об ассортименте продукции, предлагаемой под товарным знаком «РОБИНЗОН» на 1л. [12];
13. Обобщение результатов опроса узнаваемости товарного знака «РОБИНЗОН» и анкеты опроса потребителей, проведенного Бюро-Дизайн «Бона Деа» на 4л. [13];
14. Копии Актов о возврате денежных сумм покупателям за изделия, маркированные товарным знаком «РОБИНЗОН», от 19.09.2007, 28.09.2007, 25.10.2007 на 3л. [14];
15. Фото изделий, маркированных товарным знаком «РОБИНЗОН», на прилавках магазинов на 2л. [15];
16. Основание пластиковой упаковки чехла для мобильного телефона «РОБИНЗОН» 2 шт. [16].
17. Копии Актов выполненных работ к договору о совместной деятельности от 10.04.2007 от 11.05.2007 и 10.09.2007 на 2 л. [17];
18. Копия накладной № 133 от 11.05.2007 к договору о совместной деятельности от 10.04.2007 на 1 л. [18];
19. Копия акта сдачи-приемки товара от 2.07.2007 по договору купли-продажи от 25.06.2007 на 1 л. [19];
20. Копия Договора поручения на продажу товара от 11.05.2007 между Бюро-Дизайн «Бона Деа» и ИП Еналдиевой Иоланой Эльбрусовной на 2л. [20];
21. Копия товарной накладной № 38 от 12.05.2007 к договору поручения на продажу товара от 11.05.2007 на 1л. [21];
22. Копия приходного кассового ордера № 22 от 23.07.2007 и копия Приходного кассового ордера № 24 от 27.07.2007 к договорам возмездного оказания услуг от 20.06.2007 на 1л. [22];
23. Копия приходного кассового ордера № 23 от 25.07.2007 к договору возмездного оказания услуг от 18.06.2007 на 1л. [23];
24. Копия Договора подряда № 14 от 01.02.2008 между Бюро-Дизайн «Бона Деа» и ИП Еналдиевой Иоланой Эльбрусовной на 2л. [24];
25. Цветное фото чехла для очков, маркированного товарным знаком «РОБИНЗОН» на 1л. [25].

На заседании коллегии были представлены образцы продукции, маркированной товарным знаком «РОБИНЗОН».

На основании представленных документов правообладателем выражена просьба сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №221631 в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (18.09.2002) регистрации товарного знака «РОБИНЗОН» правовая база для рассмотрения заявления от 27.09.2007 включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, регистрационный №3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее - Закон) 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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

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 России, 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.

В соответствии со статьей 26 Закона право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору.

В соответствии со статьей 27 Закона договор об уступке товарного знака и лицензионный договор регистрируются в Патентном ведомстве. Без этой регистрации они считаются недействительными.

С учетом даты (09.10.2007) поступления заявления от 27.09.2007 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет с 09.10.2002 по 08.10.2007, включительно.

Словесный товарный знак по свидетельству № 221631 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку «РОБИНЗОН» по свидетельству №221631 предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия».

Согласно представленному отзыву правообладатель использует товарный знак по свидетельству №221631 в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Анализ представленных правообладателем документов показал, что правообладателем был заключен договор о совместной деятельности с ИП Еналдиевой И.Э. от 10.04.2007 [1] с целью производства кожаной галантерейной продукции (кожаные сумки, папки, перчатки, портмоне, чехлы и кошельки для мобильных телефонов, чехлы для очков, ремни поясные, ремешки с товарным знаком «РОБИНЗОН»).

Договор купли-продажи [6] и документы [7] - Квитанция к приходному кассовому ордеру № 169 от 2.07.2007 и накладная № 191 от 2.07.2007 и [19] - Копия акта сдачи-приемки товара от 2.07.2007 по договору купли-продажи от 25.06.2007 подтверждают факт продажи (реализации) кожаной галантерейной продукции, маркированной товарным знаком «РОБИНЗОН».

Нанесение товарного знака «РОБИНЗОН» на товар подтверждается представленными фотографиями [2] и представленными на обозрение образцами продукции.

В отношении остальных материалов, представленных правообладателем, следует указать следующее.

Документы [17], [18], относящиеся к вышеуказанному договору [1], не содержат платежных документов, что не позволяет говорить об исполнении договора.

Договоры [3], [4], [5] с подтверждением их оплаты [22], [23] не могут свидетельствовать об использовании товарного знака «РОБИНЗОН» в отношении товаров 18 класса МКТУ, так как являются договорами на оказание правообладателем услуг по поиску производителей кожаной галантерейной продукции. Также в них отсутствует указание на конкретный товарный знак.

Договор [24] заключен 1.02.2008 и не относится к рассматриваемому периоду.

Страницы из сети Интернет [11] не относятся к рассматриваемому периоду, а также не содержат сведений о правообладателе. Товар «зонтики», маркированный товарным знаком «РОБИНЗОН», не может доказывать использование товарного знака в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №221631 ввиду отсутствия правовой охраны для данных товаров.

Опрос узнаваемости товарного знака «РОБИНЗОН», проведенный самим правообладателем, не является доказательством использования товарного знака как того требует статья 22 Закона, и может быть принят лишь в качестве дополнительного аргумента.

Принимая во внимание вышеприведенные обстоятельства, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что представленные правообладателем документы подтверждают факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству № 221631 в отношении только части товаров 18 класса МКТУ – «изделия из кожи и имитации кожи».

В отношении остальных товаров 18 класса МКТУ, приведенных в перечне товарного знака по свидетельству №221631, использование товарного знака следует признать недоказанным.

Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.09.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «РОБИНЗОН» по свидетельству № 221631 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров:

**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; мыла; вата для косметических целей; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства (лечебная и декоративная косметика), лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.
- 12 - транспортные средства (баржи); аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху (аэростаты); насосы, передачи, рамы, реактивные двигатели.
- 16 - пищевые машины.
- 18 - изделия из кожи и имитации кожи.
- 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; икра; лосось; лангусты; моллюски; омары; паста томатная; печень; семга; свинина; окорока; сельдь; филе рыбное; орехи кокосовые сушеные; орехи земляные обработанные; оливковое масло пищевое; сыворотка молочная; сыры; хрустящий картофель; чипсы; яичный порошок; яйца; цукаты.
- 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.
- 34 - табак; курительные принадлежности (мундштуки, кремни, портсигары, трубки, курительные); спички.