

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 01.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №149016 «СОКОС», поданное компанией «Суомен Осуускауппоен Кескускунта» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Товарный знак «СОКОС» по заявке № 95712820/50 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.12.1996 за № 149016 в отношении товаров 32 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества открытого типа «Останкинский молочный комбинат», Москва (далее – правообладатель).

В результате регистрации договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте 14.12.2006 за № РД0015400, правообладателем товарного знака является ООО «НИДАН - ГРОСС».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 149016 в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием правообладателем непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (ООО «НИДАН – ГРОСС», 1-ый Покровский проезд, д.2, г.Котельники, Московская область) и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки (НПО пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, ул.Россолимо, д.7, Москва, 119021), в установленном порядке были направлены уведомления от 29.07.2008, с приложением копии заявления от 01.07.2008, о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 31.10.2008 года.

Представитель правообладателя на заседании коллегии присутствовал, и в качестве доказательств использования товарного знака «СОКОС» за №149016 в отношении услуг 42 класса МКТУ представил следующие документы:

- дополнительное соглашение к договору дистрибуции №Д34/06 от 14.03.2006;
- дополнительное соглашение к договору дистрибуции №Д-234-05 от 12.12.2005;
- дополнительное соглашение к договору дистрибуции №Д22/08 от 01.04.2008;
- фотографии холодильника марки «POLAIR» с нанесенным дизайном товарного знака «СОКОС».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 01.07.2008 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (30.12.1996) товарного знака «СОКОС» по свидетельству № 149016 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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.

С учетом даты (01.07.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 01.07.2005 по 30.06.2008, включительно.

Рассматриваемый комбинированный товарный знак представляет собой словесное обозначение «СОКОС», выполненное прописными буквами русского алфавита черного цвета с белой окантовкой на черном фоне, с правой стороны знака стоит предупредительная маркировка, выполненная в белом и черном цвете. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и услуг 42 классов МКТУ.

Анализ документов и фотографий, представленных правообладателем, показал следующее. Правообладатель осуществлял рекламу собственной продукции путем нанесения своих торговых марок на холодильное оборудование, которое дистрибутор размещает в своих розничных торговых организациях.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не может расценивать представленные материалы как доказывающие использование товарного знака правообладателем, и не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «СОКОС» за №149016 в отношении услуг 42 класса МКТУ в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 01.07.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.07.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «СОКОС» по свидетельству № 149016 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

└
(591) Черно- белый

(511)

32 Безалкогольные напитки, соки, нектары;