

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 14.12.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.12.2007, поданное от имени компании Керри Групп пи-эл-си, Ирландия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KERRY» по свидетельству №201167, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «KERRY» по заявке №99715882/50 с приоритетом от 05.10.1999 произведена 09.04.2001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №201167 на имя ООО «Тролль-Авто», 105037, Москва, ул. Первомайская, д. 25/26, корп. 1 в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ, указанных в перечне, со сроком действия в течение 10 лет. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 18.01.2002 за №26476, товарный знак уступлен ЗАО «ЭЛЬФ ФИЛЛИНГ», 142490, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., ГСМ (далее – правообладатель) в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KERRY» по свидетельству №201167 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 01, 02 классов МКТУ, по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Заявление от 14.12.2007 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 26.12.2007, с приложением копии заявления. О дате заседания коллегии

Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.09.2008, правообладатель был уведомлен корреспонденцией от 04.07.2008.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель производит, в частности, товары 01, 02 класса МКТУ и использует товарный знак «KERRY» путем нанесения его на этикетки, сопровождающие эти товары, на их упаковку, в сопроводительной документации при осуществлении поставок этих товаров эксклюзивному дистрибьютору ООО «Тролль-Авто»;

- производство товаров под товарным знаком «KERRY» началось в конце 2000 года;

- продукция под товарным знаком «KERRY» реализуется в 57 регионах Российской Федерации;

- объемы реализации продукции, маркированной товарным знаком «KERRY», с 2002 по 2007 годы исчисляются несколькими миллионами;

- в подтверждение использования товарного знака представлен ряд документов (приложение 1- 14);

- следует отметить, что в товаросопроводительной документации и бухгалтерских документах товары, маркированные товарным знаком «KERRY», обозначаются артикулом «KR»;

- из представленных документов следует, что правообладатель осуществляет использование товарного знака по свидетельству №201167 в отношении большого перечня товаров;

- товары, в отношении которых использовался товарный знак «KERRY», соотносятся с позициями 01, 02 классов МКТУ следующим образом:

1. октан-корректор (антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания);

2. очиститель радиатора (антинакипин);

3. очиститель топливной системы, очиститель инжекторов, очиститель карбюраторов (добавки для бензина очищающие);

4. герметик масляной системы, антидым, присадка для повышения компрессии, промывка масляной системы двигателя (добавки химические для масел);

5. очиститель топливной системы, октан-корректор, очиститель инжекторов, очиститель карбюраторов и инжекторов, осушитель топливной системы, цетан корректор для дизельных двигателей, антигель дизельного топлива, очиститель дизельных форсунок (добавки химические для моторного топлива / препараты, обеспечивающие экономное использование топлива);

6. клей-мастика, клей-паста термостойкая металлосиликатная, спрей-клей, клей для зеркал заднего вида, титанополимерная холодная сварка, маталлопластилин универсальный, металлопластилин для цветных металлов, металлопластилин для стали и черных металлов, герметик радиатора (металлопластилин), герметик бензобака (металлопластилин) (клеи промышленные / клеи для ремонта разбитых изделий);

7. цетан корректор для дизельных двигателей (окислители [химические добавки для моторного топлива]);

8. осушитель топливной системы (препараты обезвоживающие);

9. очиститель карбюратора и воздушной заслонки, очиститель деталей тормозов и сцепления (универсальный обезжириватель (препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах));

10. промывка масляной системы двигателя, очиститель карбюратора и воздушной заслонки (препараты химические для удаления нагара в двигателях);

11. смазка универсальная силиконовая (составы антиадгезионные для смазки форм с целью облегчения выемки изделий);

12. очиститель радиатора (химикаты для очистки радиаторов);

13. грунтовка, грунтовка цинконаполненная (грунтовки);

14. эмаль для дисков с алюминием (краски алюминиевые);

15. эмаль для дисков с алюминием, эмаль для дисков (краски эмалевые / краски);

16. жидкий ключ, смазка силиконовая, смазка литиевая (масла антикоррозионные);

17. антикоррозийная битумная мастика (мастики [природные смолы]);

18. эмаль для дисков с алюминием, эмаль для дисков, антигравийное покрытие, антигравий защита от коррозии и сколов (препараты защитные для металлов);

19. смазка универсальная литиевая (смазки антикоррозионные консистентные);

20. жидкий ключ, смазка силиконовая, смазка литиевая, мовиль (консервирующий состав), антикоррозийная битумная мастика, антигравий, антигравий защита от коррозии и сколов, эластовиль (восковой антикоррозийный консервант) (составы для предохранения от ржавчины);

21. эмаль для дисков (эмали [лаки]);

- наряду с фактическим использованием товарного знака «KERRY» правообладатель приводит доказательства и номинального использования товарного знака в рекламе, на сувенирной продукции, на сайте www.kerry.ru, демонстрация товара на выставках «Моторшоу-2004», «Моторшоу-2005», проводимых на территории ЗАО «Экспоцентр».

С учетом изложенного, правообладатель товарного знака по свидетельству №201167 просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану указанного товарного знака.

К отзыву правообладателя приложены следующие дополнительные материалы:

- уставные и регистрационные документы ЗАО «Эльф Филлинг» на 28 л. [1];

- устав ЗАО «Эльф Филлинг» на 18 л. [1.1];

- договор о создании ЗАО «Эльф Филлинг» от 15.08.2000 на 6 л. [1.2];

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 06.09.2000 на 1 л. [1.3];

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица ЗАО «Эльф Филлинг» от 14.09.2000 на 1 л. [1.4];

- свидетельство о внесении ЗАО «Эльф Филлинг» в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении на 1 л. [1.5];
- протокол Общего собрания акционеров ЗАО «Эльф Филлинг» от 08.08.2005 на 1 л. [1.6];
- дистрибьюторский Договор от 01.10.2002 на 3 л. [2];
- информационное письмо, касающееся производства товара от 01.08.2008 на 1 л. [3];
- информационное письмо, касающееся реализации товара, от 01.08.2008 на 3 л. [4];
- договоры поставки товаров, маркированных товарным знаком «KERRY» на 18 л. [5];
- договор №32 от 30.09.2002 на 6 л. [5.1];
- договор на поставку товаров №1 от 22.01.2005 на 6 л. [5.2];
- договор №18 от 09.01.2007 на 6 л. [5.3];
- реестры документов (подшивка счетов-фактур и товарно-транспортных накладных, подтверждающих реализацию товаров, маркированных товарным знаком «KERRY») на 1641 л.[6];
- реестр документов за второе полугодие 2003 г. по контрагенту ООО «Тролль-Авто» на 197 л. [6.1];
- реестр документов за 2004 г. по контрагенту ООО «Тролль-Авто» на 384 л. [6.2];
- реестр документов за 2005 г. по контрагенту ООО «Тролль-Авто» на 272 л. [6.3];
- реестр документов за 2006 г. по контрагенту ООО «Тролль-Авто» на 292 л. [6.4];
- реестр документов за 2007 г. по контрагенту ООО «Тролль-Авто» на 496 л. [6.5];
- санитарно-эпидемиологические заключения для товаров, маркированных товарным знаком «KERRY» на 34 л. [7];
- информационное письмо, касающееся артикула «KR» от 01.08.2008 на 4 л. [8];

- каталог товаров, маркированных товарным знаком «KERRY» [9];
- этикетки и этикетки-наклейки [10];
- документы, подтверждающие номинальное использование товарного знака «KERRY» на 20 л. [11];
- договор на размещение рекламы №13.02.2005 от 24.02.2005 на 3 л. [11.1];
- примеры размещения рекламы в журнале «За рулем» на 17 л. [11.2];
- договоры на изготовление сувенирной продукции на 30 л. [12];
- договор №1447 об оказании полиграфических услуг от 14.04.2006 г. на 2 л. [12.1];
- договор №75 (на изготовление сувенирной продукции) от 17.05.2006 г. на 5 л. [12.2];
- договор №50 (на изготовление сувенирной продукции) от 27.06.2006 г. на 4 л. [12.3];
- договор №62 (на изготовление сувенирной продукции) от 10.05.2007 г. на 5 л. [12.4];
- договор №52 о выполнении работ по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции от 09.08.2007 г. на 6 л. [12.5];
- договор №70 о выполнении работ по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции от 09.08.2007 г. на 4 л. [12.6];
- договор №9/Э/07 от 25.09.2007 на 4 л. [12.7];
- распечатки с сайта www.kerry.ru на 10 л. [13];
- копии страниц с сайта на 8 л. [13.1];
- справка из RUcenter (Центр регистрации доменов) на 2 л. [13.2];
- документы, подтверждающие демонстрацию товаров с товарным знаком «KERRY» на выставках на 4 л. [14];
- договор от 03.06.2004 на 2 л. [14.1];
- договор от 06.07.2005 на 2 л. [14.2].

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (09.04.2001) регистрации товарного знака по свидетельству №201167 правовая база для рассмотрения заявления от 14.12.2007 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и Правила ППС.

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 настоящего 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 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

С учетом даты (17.12.2007) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 17.12.2002 по 16.12.2007 включительно.

Товарный знак «KERRY» по свидетельству №201167 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Необходимо отметить, что на заседании коллегии лицо, подавшее заявление, ходатайствовало не рассматривать его заявление в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические вещества для закалки и пайки металлов; клеящие вещества для промышленных целей» и всех товаров 02 класса МКТУ (приложение 2 к протоколу от 03.09.2008), а также указывало на то, что в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; составы для тушения огня» доказательств использования товарного знака по свидетельству №201167 правообладателем не представлено. Правообладатель в свою очередь признал, что им не представлены материалы, доказывающие использование товарного знака в отношении этих товаров (приложение 2 к протоколу от 03.09.2008).

Принимая во внимание достигнутое сторонами в ходе рассмотрения заявления соглашение, представляется нецелесообразным проводить анализ представленных на заседании коллегии материалов отзыва правообладателя.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 14.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «KERRY» по свидетельству №201167 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров: