

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 02.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №146513 в связи с его неиспользованием, поданное Kraft Foods UK Intellectual Property Limited, Великобритания (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №96705022/50 с приоритетом от 19.04.1996 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.09.1996 за №146513 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «Мир», Россия. Срок действия регистрации продлен до 19.04.2016.

В соответствии с данными Госреестра 28.09.2006 внесены изменения в сведения о правообладателе в части его наименования и места нахождения, а именно: ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", 119048, Москва, ул. Доватора, 1/28, комн. правления, (далее – правообладатель).

На основании решения Палаты по патентным спорам от 25.06.2011 досрочно частично прекращена правовая охрана указанного товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, заменители кофе».

Товарный знак представляет собой словесное обозначение «MILLANO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №146513 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Лицом, подавшим заявление, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса были представлены материалы и пояснения, иллюстрирующие его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №146513. В качестве обоснования заинтересованности заявитель отмечает, что компания Kraft Foods в России имеет производственные мощности по производству продуктов питания. Новый продукт «MILLICANO» запланирован в рамках глобального международного проекта, реализация которого будет охватывать в числе прочего территорию России. Так же заявителем разработан дизайн упаковки продукта – растворимый кофе «MILLICANO», заявлен на базе своей национальной регистрации №2553082 знак «MILLICANO» по международной регистрации №1061373 с территориальным расширением на территорию Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ. Препятствием для регистрации указанного знака по международной регистрации является товарный знак «MILLANO» по свидетельству №146513.

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, представил доказательства использования товарного знака по свидетельству №146513, а именно следующие материалы:

- копии: договора поставки №01/11-04 от 01.09.2004 между ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница» и ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР" и платежных поручений к нему за 2008[1];

- копию Соглашения к Договору поставки №01/11-04 от 01.09.2004 и Приложение №1 к нему [2];

- копии; договора купли-продажи товара №18 от 21.02.2006 между ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР" и ООО «Агент-продукт» и платежных поручений к нему за 2008 [3];

- копию Дополнительного соглашения к договору купли-продажи товара №18 от 21.02.2006 [4];

- копии выписок по счетам КБ «ЛОКО-Банк» за 2008 [5];

- копию выписки по счетам ОАО «СТБ» за 2008 [6];

- копии товарных накладных [7];

- копии счетов-фактур [8];

- копии: Сертификата соответствия на продукцию «Кондитерская плитка» Изготовитель ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница» и Приложения к нему [9];

- копию рекламных материалов [10].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 02.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №146513 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.03.2011 включает вышеуказанные Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) 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;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

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

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Рассматриваемый товарный знак по свидетельству №146513 представляет собой словесное обозначение «MILLANO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Исследовав представленные лицом, подавшим заявление, материалы и изложенные в заявлении пояснения, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность только в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, заменители кофе». Доказательств, иллюстрирующих реальное намерение по выпуску иных товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №146513, лицом, подавшим заявление, представлено не было.

При установлении факта использования товарного знака по свидетельству №146513 коллегия Палаты по патентным спорам исходит из объема правовой охраны, определяемого свидетельством на товарный знак в период с 03.03.2008 по 02.03.2011, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака. В указанный период правовая охрана данного товарного знака распространялась на товары 30 класса МКТУ, в частности «кофе, заменители кофе».

Изменения в товарный знак по свидетельству №146513, в части досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении товаров «кофе, заменители кофе» в Госреестр внесены 25.06.2011, то есть после даты (03.03.2011) поступления заявления.

Ввиду изложенного выше, правообладателю следует доказать использование товарного знака по свидетельству №146513 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, заменители кофе».

С учетом даты (03.03.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 03.03.2008 по 02.03.2011 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №146513 являлось ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР".

Анализ представленных правообладателем материалов [1-10] показал, что правообладатель занимается деятельностью, связанной с производством кондитерских изделий, в частности кондитерской плитки шоколадного вкуса «MILLANO».

Вместе с тем представленные правообладателем материалы, не содержат сведений и документов о действительном производстве и введении в гражданский оборот непосредственно правообладателем, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака по свидетельству №146513 под контролем правообладателя, товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, заменители кофе», в отношении которых, как указывалось выше, правообладателю необходимо доказать использование товарного знака.

Указанное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих использование товарного знака по свидетельству №146513 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, заменители кофе».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 02.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №146513 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, заменители кофе».