

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ 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 ППС), рассмотрела заявление от 11.10.2010, поданное ОАО «Брянскпиво», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Колосок» по свидетельству № 196070 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "Колосок" с приоритетом 30.04.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 31.10.2000 за №196070 в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО "Калининградхлеб", Россия (далее – правообладатель). Срок действия – до 30.04.2019.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 196070 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.10.2010 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением экземпляра заявления от 11.10.2010.

С заявлением, лицом, его подавшим, а также на заседании коллегии, состоявшемся 15.12.2010, были представлены материалы, касающиеся

заинтересованности в подаче заявления [1].

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства и реализации напитков (например, пиво «КОЛОС»).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.12.2010, правообладателем был представлен отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- в 2008 году правообладатель закупил товар – безалкогольный напиток воду питьевую «Колосок», которую в дальнейшем поставлял с целью розничной продажи ООО «Колосок»;

- правообладатель постоянно использует товарный знак «Колосок» при производстве и реализации хлебобулочных и кондитерских изделий;

- лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным лицом, в том числе не представлено никаких доказательств сходства до степени смешения знаков «Колосок» и «Колос».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии материалов договора поставки № В-1 от 30.01.2008 [2];
- копии материалов договора поставки от 01.01.2008 [3];
- копии материалов договора поставки № 25-05/07-04 от 25.05.2007 [4];
- копии материалов договора поставки № 189 от 01.05.2007 [5];
- копии материалов договора поставки № 381 от 29.01.2008 [6];
- копии материалов договора поставки № 1247 от 19.11.2008 [7];
- копии материалов договора поставки № 82 от 01.01.2009 [8];
- копии материалов договора поставки № 661 от 04.09.2009 [9];
- копии материалов договора поставки № П-424 от 01.01.2010 [10].

На основании изложенного правообладателем была выражена просьба отказать в удовлетворении заявления от 11.10.2010.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.10.2010 включает Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные Кодекс и Правила.

На основании пункта 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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 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 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.

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.

Товарный знак «Колосок» по свидетельству № 196070 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква - заглавная.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ: «безалкогольные напитки; пиво».

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 12.10.2007 по 11.10.2010 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству № 196070 в отношении товаров 32 класса МКТУ: «безалкогольные напитки; пиво».

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные [2-10], Палата по патентным спорам установила, что они не подтверждают факт использования товарного знака по свидетельству №196070 в период доказывания в отношении товаров 32 класса МКТУ: «безалкогольные напитки; пиво».

По договору [2] ЗАО «Калиниградхлеб» приобретает у ООО «Барские ключи» питьевую артезианскую воду «Колосок» в бутылках емкостью 1,5 л. Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что указанный договор иллюстрирует взаимоотношения по купле-продаже товаров, где правообладатель выступает покупателем товаров. Согласно договору [3] ЗАО «Калиниградхлеб» реализует питьевую артезианскую воду «Колосок» в бутылках емкостью 1,5 л. ООО «Колосок».

Следует отметить, что такие взаимоотношения свидетельствуют об оказании правообладателем услуг по реализации товара третьим лицам, а не производстве конкретного товара.

Коллегия также обращает внимание, что все договоры не содержат документов по их исполнению, что не позволяет судить о фактическом производстве товаров.

Материалы [4-10] касаются договоров поставки ЗАО «Калиниградхлеб» различным компаниям продукции (хлебобулочных и бескремовых кондитерских изделий), в том числе изделий пасхальных «Колосок».

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 196070 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 32 класса МКТУ: «безалкогольные напитки, пиво».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить заявление от 11.10.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 196070 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.