

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, рассмотрела заявление от 28.04.2011, поданное ООО «Северная широта», Москва (далее - лицо, подавшее заявление, ООО «Северная широта») о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №339740 в связи с неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Северная широта» по заявке № 2006725679 с приоритетом от 06.09.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.12.2007 за №339740 на имя ООО «Торговый дом «Межреспубликанский винзавод», Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров и услуг 05, 32 – 33, 35 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, которые позволили коллегии сделать вывод о том, что знак по свидетельству №339740 затрагивает его интересы в отношении услуг 35 класса МКТУ, поскольку ООО «Северная широта» осуществляет деятельность, связанную с хранением, переработкой и продвижением

на рынок икры, рыбы и морепродуктов, и имеет намерения производить и продвигать и другую пищевую продукцию, относящуюся к 29 классу МКТУ.

В связи с указанным правообладателю надлежит доказывать использование товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом и представил в ответ на заявление от 28.04.2011 отзыв, в котором указал, что с момента государственной регистрации товарного знака по свидетельству №339740 оказывал третьим лицам услуги 35 класса МКТУ, указанные в свидетельстве. В подтверждение использования товарного знака правообладатель представил копии следующих документов:

- дистрибьютерское соглашение между ООО «ЛВЗ Нарофоминский» и ООО «Торговый Дом «Межреспубликанский Винзавод» от 01.10.2007 [1];
- сведения о рекламном бюджете водки «Северная широта» [2];
- план подготовки и проведения трейд-маркетинговых мероприятий в РФ [3];
- распечатка страницы Интернет [4].

Правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении заявления от 28.04.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №339740.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.04.2011 включает Кодекс и Правила.

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 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса 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.

С учетом даты (28.04.2011) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 28.04.2008 по 27.04.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №339740 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Северная широта», расположенным на фоне вертикально ориентированного прямоугольника, причем слова «Северная» и «широта» расположены взаимно перпендикулярно друг к другу. Знак охраняется в отношении товаров 05, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Коллегией установлена заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В результате анализа представленных правообладателем документов [1 - 4] установлено, что они касаются товара 33 класса МКТУ: «водка». В частности, документ [2] представляет собой диаграмму объемов продаж и распределения рекламного бюджета водки «Северная широта». Распечатка из сети Интернет также относится к водке под названием «Северная широта». Дистрибьютерское соглашение [1] между правообладателем и ООО «ЛВЗ Нарофоминский» не содержит подтверждения его исполнения. План подготовки и проведения трейд-маркетинговых мероприятий [3] не содержит каких-либо дат вообще. Таким образом, представленные материалы не содержат фактических данных о введении правообладателем в гражданский оборот на территории Российской Федерации услуг 35 класса МКТУ под комбинированным обозначением «СЕВЕРНАЯ ШИРОТА» по свидетельству №339740.

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №339740 в отношении услуг 35

класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 28.04.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №339740 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.