

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 06.02.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.02.2009, поданное ООО «Пирсен», Калужская обл. (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №287093 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.04.2005 за №287093 по заявке №2004713649/50 с приоритетом от 21.06.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮКОЛА», г. Владивосток (далее - правообладатель), для товаров/услуг 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Словесный товарный знак по свидетельству №287093 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» по свидетельству №287093 в отношении товаров 29 класса МКТУ «чипсы крабовые, рыба сушеная (в т. ч. камбала, минтай, желтый полосатик, корюшка)», товаров 30 класса МКТУ «попкорн», товаров 31 класса

МКТУ «арахис, миндаль, орехи, фундук», всех товаров 32 класса МКТУ, за исключением пива, указанных в перечне указанных в перечне регистрации, в связи с неиспользованием товарного знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Решением Роспатента от 02.04.2010 делопроизводство по заявлению от 06.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №287093 было прекращено. Основанием послужило отсутствие заинтересованности у ООО «Пирсен» в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» по свидетельству №287093.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.12.2010 по делу №А40-85718/10-19-735, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-4758/2011 от 05.04.2011 по делу №А40-85718/10-19-735, признано недействительным решение Роспатента от 02.04.2010, которым прекращено делопроизводство по заявлению ООО «Пирсен» от 06.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» по свидетельству №287093.

Из мотивировочной части решения Арбитражного суда города Москвы следует, что суд признал лицо, подавшее заявление, заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №287093. Также Арбитражный суд города Москвы обязал Роспатент рассмотреть заявление ООО «Пирсен» по существу.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 15.07.2011 №КА-А40/7298-11 по делу №А40-85718/10-19-735 решение Арбитражного суда города Москвы от 30.12.2010 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-85718/10-19-735 оставлены без изменения, кассационная жалоба Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам – без удовлетворения.

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения государственного органа влечет за собой восстановление положения, существовавшего на дату нарушения права.

Во исполнение решения Арбитражного суда города Москвы от 30.12.2010 по делу №А40-85718/10-19-735 заявление ООО «Пирсен» от 06.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» по свидетельству №287093 рассматривается Роспатентом по существу.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №287093, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака представил следующие материалы:

- копии договоров поставки сушеных морепродуктов за 2005 – 2008 гг. [1];
- копии документов, подтверждающие отгрузку товара (счет – фактуры, товарно – транспортные накладные с 2006 по 2009 гг.) [2];
- копии сертификатов соответствия на рыбу сушенную, на морепродукты копченые, на морепродукты сушеные [3];
- копии технических условий на рыбу сушенную, на морепродукты копченые, на морепродукты сушеные, на морскую капусту сушенную [4];
- копию санитарно-эпидемиологического заключения [5];
- копии ветеринарных удостоверений на деятельность цеха по фасовке сушеных рыбопродуктов и морепродуктов 2008-2009 гг. [6];
- фотографии продукции, маркированной товарным знаком «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» (морепродукты, вода) [7];
- копии наградных дипломов участия ООО «Юкола» в выставках [8];
- копию договора на оказание дизайнерских услуг на разработку этикетки для воды от 01.06.2005 [9];

- копии опубликованных рекламных объявлений с предложением к продаже выпускаемой ООО «ЮКОЛА» продукции [10];
- образцы этикеток на ассортимент рыбной и морепродукции [11];
- копию распечатки определения «юкола» [12];
- копии контрактов и грузовых таможенных деклараций [13];
- образцы продукции в упаковках, маркированных товарным знаком «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» [14];
- копию приложения №5 от 01.12.2008 к контракту №LRH-0402 от 01.09.2004 [15];
- копию таможенной декларации №53646273 от 20.12.2008 на поставку воды [16];
- копию договора поставки продукции с ООО «Содружество» от 01.10.2008 [17];
- копию счет-фактуры №18 от 23.12.2008 на отгрузку воды ООО «Содружество» [18];
- копию товарной накладной №18 от 23.12.2008 [19];
- копию платежного поручения №305 от 24.12.2008 [20];
- копию счет-фактуры №20 от 25.12.2008 на отгрузку воды ООО «Содружество» [21];
- копию товарной накладной №20 от 25.12.2008 [22];
- копию платежного поручения №310 от 27.12.2008 [23].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.02.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный

в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила ППС.

Согласно пункту 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.

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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

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.

Товарный знак по свидетельству №287093 представляет собой словесное обозначение «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ.

Согласно заявлению ООО «Пирсен» от 06.02.2009 (требования заявления уточнены на заседании коллегии 02.09.2011) испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №287093 в отношении товаров 29 класса МКТУ «чипсы крабовые, рыба сушеная (в т. ч. камбала, минтай, желтый полосатик, корюшка)», товаров 30 класса МКТУ «попкорн», товаров 31 класса МКТУ «арахис, миндаль, орехи, фундук», всех товаров 32 класса МКТУ, за исключением пива.

Из представленных лицом, подавшим заявление, материалов усматривается, что деятельность ООО «Пирсен» связана с производством безалкогольных напитков и семечек.

По вопросу заинтересованности лица, подавшего заявление, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-4758/2011 от 05.04.2011 по делу №А40-85718/10-19-735 указано следующее.

«Как усматривается из материалов дела и достоверно установлено судом, заявитель является производителем товара, на который зарегистрирован спорный товарный знак, - минеральной воды и безалкогольных напитков (32 класс МКТУ) и семян подсолнечника обработанных – товара, однородного с товаром, на который зарегистрирован спорный товарный знак – орехи (31 класс МКТУ).

Данные обстоятельства подтверждаются, в частности, договорами поставки, товарными накладными, сертификатами соответствия и другими доказательствами.

Кроме того, ООО «Пирсен» подавало заявку №2008709157 на регистрацию товарного знака «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» в отношении, в частности, однородных товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ.

Однако по результатам проверки заявленного обозначения с противопоставлением по указанным классам товарного знака по свидетельству №287093 Обществу было отказано в его регистрации со ссылкой на наличие товарного знака №287093.

Таким образом, вывод Роспатента об отсутствии доказательств намерения Общества по введению в гражданский оборот однородных товаров, маркированных обозначением, содержащим словесный элемент «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ», не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Доказательств недобросовестного поведения Общества и создания им видимости заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности в материалах дела не имеется.

Следовательно, выводы Роспатента о том, что Общество не является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны вышеназванного товарного знака являются необоснованными.»

В определении Арбитражного суда города Москвы от 10.05.2011 по делу №А40-85718/10-19-735 разъясняется, что в решении суда от 30.12.2010 не устанавливалась заинтересованность ООО «Пирсен» в отношении каких-либо товаров, на которые зарегистрирован товарный знак по свидетельству №287093, судом установлена заинтересованность ООО «Пирсен» как таковая в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака.

Исходя из приведенных выше судебных решений и определения, коллегия полагает, что ООО «Пирсен» является заинтересованным лицом в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №287093 в отношении товаров 29 класса МКТУ «чипсы крабовые, рыба сушеная (в т. ч. камбала, минтай, желтый полосатик, корюшка)», товаров 30 класса МКТУ «попкорн», товаров 31 класса МКТУ «арахис, миндаль, орехи, фундук», всех товаров 32 класса МКТУ (за исключением пива), перечень которых был уточнен лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии 02.09.20011.

В этой связи Палата по патентным спорам исследовала представленные документы [1-23] с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации перечисленные выше товары 29, 30, 31, 32 классов МКТУ с использованием товарного знака «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» по свидетельству №287093 в период с 11.02.2006 по 10.02.2009, включительно.

В указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №287093 являлось ООО «ЮКОЛА».

Из представленных правообладателем рекламных материалов [1-10] следует, что ООО «ЮКОЛА» предлагает к продаже различные снеки из морепродуктов, маркированные товарным знаком «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ».

На имя правообладателя получены ветеринарные удостоверения [6], свидетельствующие о том, что ООО «ЮКОЛА» располагает ветеринарно-санитарными условиями для закупки, хранения, транспортировки, фасовки и реализации рыбопродукции и морепродуктов солено-сушеных в ассортименте, рыбопродукции и морепродуктов копченых в ассортименте.

Правообладателем представлены договоры [1] на поставку продукции различным юридическим лицам и товарно-транспортные накладные с отметками о получении товара этими юридическими лицами [2]. Отсутствие упоминания товарного знака «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» в товарно-транспортных накладных обусловлено тем, что данным знаком маркируется целая линейка товаров («кальмар сушеный», «рыбка янтарная», «песчанка дальневосточная», «окунек золотистый», «сардинка жемчужная», «кальмар копченый», «желтый полосатик», «ставридка аппетитная», «королек серебристый», «рыбка путассу», «минтай с перцем», «морская капуста сушеная» и т.д.). Соотнести указанные товары с их маркировкой позволяют представленные этикетки [11] и упаковки продукции [14], содержащие товарный знак «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ», информацию о дате производства товаров и сведения о производителе, совпадающие с правообладателем товарного знака по свидетельству №287093. На рыбу сушеную, морепродукты сушеные и копченые у ООО «ЮКОЛА», как их производителя, имеются сертификаты соответствия [3]. За свою деятельность правообладатель был награжден дипломами выставок [8].

Из совокупности представленных документов коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что товарный знак «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» использовался правообладателем в исследуемый период времени на товарах 29 класса МКТУ «рыба сушеная, в том числе камбала сушеная, минтай сушеный, желтый полосатик сушеный, корюшка сушеная».

В то же время правообладатель не представил документов относительно использования товарного знака «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ» по свидетельству №287093 на товарах 29 класса МКТУ «чипсы крабовые» (в имеющихся в

распоряжении коллегии документах отсутствует упоминание товара такого вида), а также на товарах 30 класса МКТУ «попкорн», 31 класса МКТУ «арахис, миндаль, орехи, фундук». Таким образом, в отношении этих товаров правообладателем не опровергнуто утверждение о неиспользовании принадлежащего ему знака.

Что касается использования товарного знака по свидетельству №287093 в отношении указанных в заявлении товаров 32 класса МКТУ, то коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Согласно договору поставки продукции [17] и счет-фактуре [19] правообладатель в исследуемый период времени осуществлял продажу воды питьевой лечебной столовой, сопровождаемой маркировкой «Юка», «Возьми меня с собой», которая производилась в Китае (сведения о стране происхождения товара приведены в счет-фактуре).

В грузовых таможенных декларациях в качестве изготовителя воды минеральной питьевой лечебно-столовой значится ООО «Минеральные воды «Цзянь Лун», а на образце этикетки в качестве производителя указана компания Harbic Gongzhun Economic and Trade Co, LTD.

Согласно контрактам №HDML0208 от 21.02.2008 и №LRH-0402 от 01.09.2004 [13] правообладатель получал продукцию посредством ООО «Маркет Лайн ДВ», которое в свою очередь приобретало её у китайских компаний Lianyungang Haideyi Foods Co., LTD и Longkou Runsheng Foodstuffs Co., LTD.

Таким образом, из имеющихся в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам документов усматривается, что ООО «ЮКОЛА» осуществляло реализацию чужой продукции. Сведений, иллюстрирующих деятельность правообладателя как производителя товаров 32 класса МКТУ, представленные документы не содержат.

Учитывая изложенное, правообладателем представлены документы, не позволяющие коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об

использовании им товарного знака по свидетельству №287093 в отношении товаров 32 класса МКТУ в установленном порядке.

Резюмируя изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №287093 в установленный законодательством срок в отношении товаров 29 класса МКТУ «чипсы крабовые», 30 класса МКТУ «попкорн», 31 класса МКТУ «арахис, миндаль, орехи, фундук», 32 класса МКТУ (за исключением пива).

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

удовлетворить заявление от 06.02.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №287093 в отношении товаров 29 класса МКТУ «чипсы крабовые», 30 класса МКТУ «попкорн», 31 класса МКТУ «арахис, миндаль, орехи, фундук», 32 класса МКТУ (за исключением пива).