

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 24.11.2010, поданное ОАО «Мясокомбинат Клинский», Российская Федерация (далее - лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №142376, при этом установлено следующее.

Правообладателем товарного знака «БАЛКАН» по заявке №94040590/50 с приоритетом от 18.11.1994, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.05.1996 за №142376, является Общество с ограниченной ответственностью «Балкан-Инвест», Москва (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №142376 предоставлена в отношении товаров 20, 29 и услуг 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «БАЛКАН», выполненного ступенькой буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительных элементов в виде стилизованных изображений моря и гор.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 24.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «БАЛКАН» по свидетельству №142376 в отношении товаров 29 класса МКТУ – «мясо, рыба» в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Материалы, касающиеся заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №142376 в отношении вышеуказанных товаров приложены к заявлению.

Правообладателем товарного знака «БАЛКАН» по свидетельству №142376 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Лицензионный договор от 08.11.2010 между правообладателем и ООО «Центр Международного туризма»;
2. Уведомление о государственной регистрации договора РД0076151 от 04.02.2011.
3. Распечатка товарного знака по свидетельству №142376.
4. Договор поставки №21/04/10 от 21.03.2010 между правообладателем и ООО «Торговый дом «МяскО», товарная накладная №74 на «Шашлык Любительский», счет-фактура №74, счет №18.
5. Ветеринарное свидетельство 250 №13925796 на «Шашлык Любительский» производства ООО Торговый дом «МяскО».
6. Сертификаты соответствия №0104120 на имя ООО Торговый дом «МяскО».
7. Удостоверение о качестве №74, выданное ООО «БалМясПром» для ООО Торговый дом «МяскО» на «Шашлык Любительский».
8. Логовор №10-20/5 от 20.03.2010 на изготовление полиграфической продукции между правообладателем и ООО «Центр Международного Туризма», счет №4, товарная накладная №1.
9. Договор №Р-04 10-01 от 05.04.2010 между ООО «Зеленый свет» и ООО «Центр Международного Туризма», счет №TUR-3, товарная накладная №1.
10. Оригинал-макеты этикеток.
11. Образцы этикеток.
12. Фотография продукции «Шашлык Любительский».

По мнению правообладателя, представленные материалы свидетельствуют о том, что правообладатель в указанный в заявлении период начал активную подготовку к использованию товарного знака по свидетельству №142376 для мясных, колбасных продуктов и курицы, а также подал заявление на регистрацию лицензионного договора в отношении товаров 29 класса МКТУ.

При этом правовая охрана товарного знака по свидетельству №142376 должна быть сохранена также и в отношении товара «рыба» как однородного товару «мясо».

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее -Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

Согласно пункту 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 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. 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2010, товарный знак «БАЛКАН» по свидетельству №142376 не использовался в отношении товаров 29 класса МКТУ – «мясо, рыба» в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, в частности в период с 24.11.2007 по 23.11.2010 включительно.

Товарный знак по свидетельству №142376 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «БАЛКАН», выполненного ступенькой буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительных элементов в виде стилизованных изображений моря и гор.

Анализ представленных правообладателем документов [1-12] показал, что они не позволяют сделать вывод об использовании товарного знака по свидетельству №142376 в отношении товаров 29 класса МКТУ – «мясо, рыба» в указанный в заявлении период (24.11.2007 - 23.11.2010).

Так, все счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, счета [4, 7-9] датированы февралем 2011 года. Лицензионный договор [1] был зарегистрирован Роспатентом 04.02.2011 и вступил в силу только с этой даты. Кроме того, сам факт регистрации лицензионного договора не может служить доказательством использования товарного знака.

При этом сведения о введении изготовленной продукции в гражданский оборот (реализация ее третьим лицам) в настоящее время отсутствуют.

Информация о наличии уважительных причин неисполнения законодательно предусмотренной обязанности правообладателя по использованию товарного знака не представлена.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 9 статьи 1486 Кодекса

сроки в отношении товаров 29 класса МКТУ – «мясо, рыба» и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 24.11.2010.

Что касается особого мнения правообладателя от 28.02.2011 на имя Руководителя Роспатента, то изложенные в нем доводы отражены в вышеприведенной мотивировочной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам и не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить заявление от 24.11.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №142376 частично в отношении товаров 29 класса МКТУ – «мясо, рыба».