

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 18.11.2011, поданное ЗАО «Холод Славмо», г. Петрозаводск (далее - лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №285684 в связи с неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация изобразительного товарного знака по заявке № 2004723181 с приоритетом от 11.10.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 31.03.2005 за №285684 на имя ЗАО «Хладокомбинат №1», Санкт-Петербург, в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

В результате государственной регистрации 29.07.2009 в Роспатенте договора №РД0053219 об отчуждении исключительного права на товарный знак №285684 его правообладателем стала компания Премия Таллинна Кюльмхооне АС, Республика Эстония (далее — правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, которые позволили коллегии сделать вывод о том, что знак по свидетельству №285684

затрагивает его интересы в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое», поскольку лицо, подавшее заявление, осуществляет деятельность, связанную с производством и продвижением мороженого. Кроме того, заинтересованность лица, подавшего заявление, выражается в столкновении интересов сторон, которое повлекло за собой подачу возражений в Роспатент и исковых заявлений в суд.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом и представил в ответ на заявление от 18.11.2011 корреспонденцию от 24.02.2012, включающую копии документов, свидетельствующих, по его мнению, об использовании товарного знака по свидетельству №285684.

Представленные материалы включают следующие документы:

- товарный чек от 12.09.2010 на мороженое и упаковка этого мороженого [1];
- свидетельство на товарный знак №285684 с приложением [2];
- комплект копий заявки №2004723181, уведомления о принятии к рассмотрению заявки №2004723181, решения о регистрации товарного знака по заявке №2004723181 [3];
- рекламные материалы [4];
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Хладокомбинат №1» [5];
- лицензионный договор о предоставлении права (неисключительной лицензии) использования товарного знака по свидетельству №285684 [6];
- договор поставки №22-01-10/04 между ООО «Унифлекс М» (Поставщик) и ООО «Хладокомбинат №1» (Покупатель) на поставку печатной продукции (упаковочный материал, самоклеящаяся этикетка, пакеты) [7];
- товарная накладная №4589 от 20.02.2008[8];
- счет-фактура №4473 от 20.07.2009, товарная накладная №5831 от 20.07.2009 [9];

- документы «ТПр.- Реализация продукции и товара «сахарный рожок пломбир» от 04.01.2010 и 30.07.2010, «сахарная трубочка «Эталон» пломбир» от 14.07.2010 и 11.02.2010 [10];
- товарная накладная №35316 от 01.06.2010 и счет-фактура №25127 от 01.06.2010 [11];
- товарная накладная №47436 от 14.07.2010 и счет-фактура №33714 от 14.07.2010 [12];
- товарная накладная №47622 от 14.07.2010 и счет-фактура №33896 от 14.07.2010 [13];
- товарная накладная №53912 от 30.07.2010 и счет-фактура №38341 от 30.07.2010 [14];
- товарная накладная №458 от 04.01.2010 и счет-фактура №287 от 04.01.2010 [15];
- товарная накладная №5043 от 01.02.2010 и счет-фактура №3575 от 01.02.2010 [16];
- товарные накладные №6610 от 11.02.2010, №6891 от 11.02.2010 [17];
- договор поставки №4123/505 от 01.04.2010 между ООО «Хладокомбинат №1» (Поставщик) и ЗАО «ЛЭНД» (Покупатель) на поставку мороженого [18];
- договор поставки №1020 от 01.01.2011 между ООО «Хладокомбинат №1» (Поставщик) и ООО «Вест» (Покупатель), спецификация к договору поставки от 01.06.2009 [19].

На заседание коллегии, которое состоялось 13.03.2012, правообладатель дополнительно представил следующие документы:

- спецификация к договору [7] от 02.09.2011, товарная накладная и счет-фактура №2019 от 12.10.2011, товарная накладная и счет-фактура №1957 от 04.10.2011, платежные документы за упаковку по счетам-ф. № №1957 и 2019 [20];

- акт №16 от 01.03.2011 к договору №38 -09 от 23.09.09 (дизайн и печать плакатов), приложение №01/11 к договору №38-09, копия плаката с изображением мороженого «Сахарная трубочка. Пломбир крем-брюле»; акт №42859 от 10.01.2011 по договору 033-СП-ОМ от 21.01.10 - услуги за проведение рекламных мероприятий в ТС «Дикси», копия рекламного плаката [21];

- договор №304/11 от 18.10.2011 между ООО «ТС РИОМАГ» (Исполнитель) и ООО «Хладокомбинат №1» по оказанию рекламных услуг и акт от 31.10.2011 [22];

- спецификация к договору [7] от 25.03.2011, товарная накладная и счет-фактура №0707 от 11.04.2011; товарная накладная и счет-фактура №0732 от 13.04.2011 [23];

- спецификация к договору [7] от 05.05.2011, товарная накладная и счет-фактура №0941 от 11.05.2011 [24];

- платежные документы (оплата за полученную упаковку) по счетам-ф.№№0677, 0732, 0941.0707 [25];

- договор поставки №197/М-355 от 01.01.2011 между ООО «Магазины Детскосельского» (Покупатель) и ООО «Хладокомбинат №1» (Поставщик) на поставку мороженого, спецификация, товарная накладная от 25.07.2011, платежное поручение от 28.07.2011[26];

- договор возмездного оказания услуг/выполнения работ от 01.07.2010 между ООО «Хладокомбинат№1» (Заказчик) и ООО «ПРОСПЕР» (Исполнитель) по рекламе и продвижению товаров [27];

- товарная накладная №35345 от 05.07.2011, платежное поручение [28];

- договор поставки №1020 от 01.01.2011 между ООО «Хладокомбинат№1» (Поставщик) и ООО «Вест» (Покупатель), приложение, товарная накладная - счет-фактура [29];

- письмо правообладателя от 10.08.2009 с разрешением использовать ООО «Хладокомбинат№1» товарный знак по свидетельству №285684 [30];

- письмо ООО «Хладокомбинат №1» от 15.03.2011 правообладателю о направлении протоколов испытаний, проведенных в рамках сертификации продукции; подтверждение о получении правообладателем протоколов испытаний; сертификат соответствия с приложениями [31];

- распечатки товарных знаков по свидетельствам №№ 105553, 123369, 127662, 128470, 258435, 215461, 129402, 163649, 443316 [32];

- рекламные материалы, образцы упаковки [33].

От лица, подавшего заявление, дополнительно было представлено решение ФАС по делу №К05-76/11, в котором было установлено, что «...ООО «Хладокомбинат №1» никогда не использовал в дизайне упаковки мороженого орнамент, зарегистрированный как товарный знак №285684» [34].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.11.2011 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.

Товарный знак по свидетельству №285684 представляет собой этикетку с изображением широкой горизонтальной полосы, которую сверху окаймляет полоска золотисто—желтого цвета, а снизу - полоска бирюзового цвета. Между этими полосками расположены волнистые горизонтальные линии золотисто-желтого и бирюзового цветов, на фоне которых выполнена декоративная полоса в виде горизонтального ряда мороженого в форме вафельных рожков, облитых

шоколадной глазурью. Декоративная полоса в виде горизонтального ряда мороженого визуально воспринимается как орнамент, декоративный элемент, образующий, наряду с волнистыми линиями, характерную композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельного изображения мороженого.

Товарный знак охраняется в бирюзовом, коричневом, светло-коричневом, бежевом, золотисто-желтом цветовом сочетании.

С учетом даты (18.11.2011) 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 18.11.2008 по 17.11.2011 включительно.

В период времени с 18.11.2008 по 28.07.2009 правообладателем товарного знака являлась компания Ти-СИ-Эс Инвест ОУ, Республика Эстония, в период времени с 29.07.2009 по 17.11.2011 правообладателем знака является компания Премия Таллинна Кюльмхооне АС, Республика Эстония.

Коллегией установлена заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое».

В результате анализа представленных правообладателем документов [1 - 33] установлено следующее.

08.04.2011 в Роспатенте был зарегистрирован лицензионный договор №РД0079154 [6] между правообладателем товарного знака по свидетельству №285684 и ООО «Хладокомбинат №1», Санкт-Петербург (далее – лицензиат).

22.01.2010 между ООО «Хладокомбинат №1» и ООО «Унифлекс» был заключен договор [7] на поставку печатной продукции (упаковочный материал, самоклеящаяся этикетка, пакеты), характеристика которой, согласно п.1.1. и 1.2 договора, указывается в приложениях к этому договору, а каждая поставка оговаривается в спецификациях. Согласно п. 2.1 договора, поставляемая продукция

при наличии изображения должна соответствовать согласованным сторонами оригинал-макетам (изображение, наносимое на продукцию). В материалах, относящихся к договору [7], имеется только один оригинал-макет упаковки мороженого «Сахарная трубочка пломбир», который представляет собой реалистическое изображение вафельных рожков с шариком мороженого, облитого шоколадной глазурью, на фоне вертикально расположенных чередующихся волнистых линий.

К периоду времени, когда лицензионный договор [6] был зарегистрирован в Роспатенте, относятся спецификации к договору [7] от 05.05.2011 [24] и 02.09.2011 [20].

Из представленной товаросопроводительной документации [26], [28] - [29] следует, что мороженое, изготовленное лицензиатом, в установленные сроки поставлялось покупателям в лице ООО «Магазины Детскосельского», ООО «ПРОСПЕР», ООО «Вест». Однако в товарных накладных отсутствует информация о мороженом «Сахарная трубочка пломбир», упакованным в пленку, произведенную согласно договору [7], что не позволяет определить какая именно упаковка использовалась на этих товарах.

Представленные образцы упаковки мороженого [33], произведенные согласно договору [7], и рекламные материалы [4], [21], [33] свидетельствуют о том, что лицензиатом при маркировке товаров используется не обладающее различительной способностью реалистическое изображение вафельного рожка с шариком мороженого, облитого шоколадной глазурью, нанесенное на упаковку мороженого, которое существенно отличается от изобразительного товарного знака по свидетельству №285684, на котором изображения вафельных рожков визуальны воспринимаются как декоративная полоса или орнамент.

Изложенное не позволяет сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству №285684 использовался, поскольку изменения, с которыми знак реально используется, существенно повлияли на его различительную способность, в то время как нормой, предусмотренной пунктом 2 статьи 1486 Кодекса,

допускаются лишь изменения, не влияющие на различительную способность и не ограничивающие охрану, предоставленную товарному знаку.

Таким образом, вывод, приведенный в решении ФАС по делу №K05-76/11 [34], о том, что ООО «Хладокомбинат №1» никогда не использовал в дизайне упаковки мороженого орнамент, зарегистрированный как товарный знак №285684, подтвержден представленными материалами.

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №285684 в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое» в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 18.11.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №285684.