

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 №332521 в связи с неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Северная широта» по заявке № 2006716676 с приоритетом от 20.06.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.08.2007 за №332521 на имя ООО «Торговый дом «Межреспубликанский винзавод», Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении всех товаров 29 и услуг 35, 39 классов МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, был уточнен перечень товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №332521, следующими товарами: «мясо, рыба, птица, дичь; мясные экстракты; изделия колбасные; консервы мясные, рыбные; мясо

консервированное; паштеты из печени; икра; ракообразные (неживые); продукты рыбные; овощи, фрукты, грибы; плоды, ягоды консервированные и замороженные; консервы фруктовые, овощные; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; оладьи картофельные; паста томатная; салаты овощные; салаты фруктовые; травы пряно-вкусовые консервированные».

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, которые позволили коллегии сделать вывод о том, что знак по свидетельству №332521 затрагивает его интересы в отношении товаров 29, услуг 35 и 39 классов 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 приведенных выше товаров 29 и услуг 35, 39 классов 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 №332521 проводил подготовительные мероприятия и оказывал третьим лицам, в том числе производителям продукции под товарным знаком «СЕВЕРНАЯ ШИРОТА», услуги 35 и 39 классов МКТУ, указанные в свидетельстве. Также в отзыве указано, что правообладатель осуществлял планово-экономическую подготовку и наладку производства продукции 29 класса МКТУ. В подтверждение своих доводов 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];
- рекламная листовка [5];
- договор поставки №1 от 01.10.2007 с дополнительными соглашениями [6];
- лицензионный договор на использование товарного знака по свидетельству №316215 [7];
- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 11.10.2008 [8];
- договор аренды нежилых помещений от 20.03.2006 [9];
- аттестаты аккредитации от 26.11.2007 и 03.07.2008 [10];
- лицензии на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции от 05.05.2006, 12.04.2007, 22.05.2009[11];
- лицензия от 28.08.2009 с приложениями [12];
- акт №50-09-10/293 от 16.07.2010 [13];
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 22.12.2010 [14];
- санитарно-эпидемиологические заключения от 28.12.2010 и от 27.08.2010 с приложениями [15];
- заключения МЧС России [16];
- товарно-транспортные накладные и счета-фактуры [17];
- договор от 06.06.2006 с приложением [18];
- договор об оказании консультационных услуг от 01.08.2006 [19];
- каталог продукции [20];
- должностная инструкция отдела маркетинга ООО «ТД МВЗ»[21];
- справка ОАО «БАНК МОСКВЫ» [22];
- устав ФРСИ и ПИ «СЕВЕРНАЯ ШИРОТА» [23];
- договор о спонсорстве от 01.09.2006 [24];

- договор об оказании услуг от 05.04.2007[25];
- договор от 21.08.2006 [26];
- письмо от 12.12.2007 с приложениями [27];
- счета-фактуры с актами [28];
- договор о спонсорстве от 06.04.2007 [29];
- договор от 01.11.2007 с приложениями [30];
- отчеты о размещении рекламно-информационных материалов в связи с проведением отборочных матчей к чемпионату Европы 2008 года по футболу между сборными России и Израиля 07.10.2006, России и Эстонии 11.10.2006 и России и Македонии 15.11.2006 [31].

Правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении заявления от 28.04.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №332521.

Изучив материалы дела и выслушав 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 №332521 представляет собой словесное обозначение «Северная широта», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак охраняется, в частности, в отношении товаров 29 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Коллегией установлена заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении части товаров 29 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

В результате анализа представленных правообладателем документов [1-31] установлено следующее.

Часть представленных документов [1- 6, 17] касается товаров 33 класса МКТУ, в том числе водки под названием «Северная широта». В частности, документ [2] представляет собой диаграмму объемов продаж и распределения рекламного бюджета водки «Северная широта». Распечатка из сети Интернет и рекламная листовка также относятся 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. Документы [8-16, 19 – 21] касаются деятельности предприятия - ООО «Торговый Дом Межреспубликанский винзавод». Что касается документов [22-31], то они относятся к спонсорской деятельности некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив и патриотических идей «СЕВЕРНАЯ ШИРОТА» под его фирменным наименованием. Связь этой организации с правообладателем в представленных материалах не отражена. При этом следует отметить, что ни один из представленных договоров не содержит финансовых документов, подтверждающих их исполнение, лицензионный договор [7]

относится к другому товарному знаку, а договор [18] выходит за рамки рассматриваемого периода.

Таким образом, представленные материалы не содержат фактических данных о введении правообладателем в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 29 и услуг 35, 39 классов МКТУ, маркированных товарным знаком «СЕВЕРНАЯ ШИРОТА».

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №332521 в отношении части товаров 29, а также всех услуг 35 и 39 классов 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 №332521 в отношении всех услуг 35, 39 классов МКТУ и следующих товаров 29 класса МКТУ: «мясо, рыба, птица, дичь; мясные экстракты; изделия колбасные; консервы мясные, рыбные; мясо консервированное; паштеты из печени; икра; ракообразные (неживые); продукты рыбные; овощи, фрукты, грибы; плоды, ягоды консервированные и замороженные; консервы фруктовые, овощные; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; оладьи картофельные; паста томатная; салаты овощные; салаты фруктовые; травы пряно-вкусовые консервированные».