

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, ГК РФ) 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 14.04.2011, поданное ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №207975 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «СЕВЕРНЫЙ МИШКА» по заявке №98710121/50 с приоритетом от 17.06.1998, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.01.2002 за №207975, является Общество с ограниченной ответственностью «Теклон», Москва (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №207975 действует в отношении товаров 5, 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 14.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «СЕВЕРНЫЙ МИШКА» по свидетельству №207975 в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия» 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 №207975 в отношении вышеуказанных товаров представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 14.06.2011.

Из данных материалов следует, что лицо, подавшее заявление, является производителем однородной продукции, разработало упаковку и получило сертификат на конфеты «Мишка», а также подало заявку на регистрацию товарного знака №2010734636/50.

Правообладателем товарного знака «СЕВЕРНЫЙ МИШКА» по свидетельству №207975 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Договор № 02-08/ТМ от 01.08.2007 на изготовление кондитерских изделий между ООО «Теклон» и ЗАО «Камя».
2. Товарные накладные от 23.04.2008, 29.04.2008, 19.05.2008 на поставку продукции от ЗАО «Камя» к ООО «Теклон».
3. Договор купли-продажи №27 от 02.11.2007 между ООО «Теклон» и ООО «НОВАТЭК».
4. Товарные накладные от 30.04.2008, 21.05.2008, 30.05.2008 на поставку продукции от ООО «Теклон» к ООО «НОВАТЭК».
5. Выписка по лицевому счету ООО «Теклон» в ЗАО ВТБ 24.
6. Лицензионный договор № РД0027113 от 26.09.2007 между ООО «Теклон» и ООО «Конфект».
7. Товарные накладные от 23.09.2008, 01.09.2008 на поставку продукции от ООО «Конфект» к ИП Володину В.В.
8. Акт приемки груза от 01.09.2008.
9. Этикетка продукции.

По мнению правообладателя, представленные материалы свидетельствуют о том, что товарный знак по свидетельству №207975 в указанный в заявлении период использовался при производстве конфет, изготовленных под контролем правообладателя, а также продукция, маркированная спорным товарным знаком, вводилась в хозяйственный оборот лицензиатом на основании лицензионного договора.

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение 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.

На основании 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.

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.

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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2011, товарный знак по свидетельству №207975 не использовался в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия» в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, а именно в период с 14.04.2008 по 13.04.2011 включительно.

Комбинированный товарный знак по свидетельству №207975 представляет собой этикетку прямоугольной формы. В центре этикетки расположена фигура белого медведя с медвежонком на фоне звездного неба и ледяного поля с ледяными глыбами. Под изображением медведя с медвежонком выполнена надпись «СЕВЕРНЫЙ МИШКА». Товарный знак зарегистрирован в синем, белом, черном, голубом, желтом цветовом сочетании.

Анализ представленных правообладателем документов [1-5, 9] показал, что они позволяют сделать вывод об использовании в Российской Федерации товарного знака по свидетельству №207975 в том виде как он зарегистрирован [9] в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия» в указанный выше срок.

Так, правообладателем (ООО «Теклон») был заключен договор № 02-08/ТМ от 01.08.2007 с ЗАО «Камея» на изготовление кондитерских изделий [1].

Согласно пункту 1.1 договора ЗАО «Камея» изготавливает для заказчика по его заявкам кондитерские изделия – конфеты под наименованием «Северный мишка», «Моя столица», «Вечерний город».

Согласно пункту 2.5 договора ЗАО «Камея» гарантирует, что продукция будет выпускаться под контролем ООО «Теклон» и ЗАО «Камея» не вправе использовать продукцию и этикетки продукции вне рамок договора.

В рамках договора изготовленная продукция по накладным от 23.04.2008, 29.04.2008, 19.05.2008 [2] была поставлена правообладателю. Оплата продукции была произведена согласно выписке по лицевому счету [5].

Полученная от ООО «Камя» продукция была введена в гражданский оборот путем реализации ООО «НОВАТЭК» согласно Договору купли-продажи №27 от 02.11.2007 [3] и товарным накладным от 30.04.2008, 21.05.2008, 30.05.2008 [4]. Оплата продукции была произведена согласно выписке по лицевому счету [5].

В силу изложенного, Палата по патентным спорам имеет основания для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №207975 в установленные пунктом 9 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия» и, следовательно, не находит оснований для удовлетворения заявления от 14.04.2011.

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

отказать в удовлетворении заявления от 14.04.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №207975.