

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2011, поданное по поручению ОАО «КРАСНЫЙ МОЗЫРЯНИН», Республика Беларусь, г. Наровля (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211641, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «КОРОВАУШКА» по заявке №2000719413/50 с приоритетом от 31.07.2000 произведена 25.04.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №211641 в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя ООО «О’СтоКо», 188644, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 76. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 10.11.2003 за №4449, товарный знак уступлен ЗАО «Великолукский молочный комбинат», 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Новосокольническая, д. 32 (далее – правообладатель). Срок действия регистрации №211641 был продлен до 31.07.2020 года.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 23.05.2011 испрашивается досрочное частичное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №211641 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, представил свой отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- ОАО «Красный Мозырянин» не представило доказательств того, что оно имеет законный интерес в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211641, а именно, является производителем всех товаров, в отношении которых подано заявление от 23.05.2011;

- действия лица, подавшего заявление, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КОРОВАУШКА» с целью дальнейшей регистрации в качестве товарного знака сходного до степени смешения обозначения «ЩЕДРАЯ КОРОВАУШКА», а также введение в гражданский оборот товаров под таким обозначением, способных ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, является злоупотреблением правом;

- продукция ЗАО «Великолукский молочный комбинат» под товарными знаками «Молоколамск» и «КОРОВАУШКА» приобрела широкую известность на рынке, была награждена дипломами;

- между ЗАО «Великолукский молочный комбинат» и ООО «Великолукская фабрика мороженого» был заключен договор от 01.01.2010 о совместной деятельности без образования юридического лица для извлечения прибыли в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно мороженое «КОРОВАУШКА»;

- данный договор о совместной деятельности следует расценивать как разрешение ЗАО «Великолукский молочный комбинат» использовать принадлежащий ему товарный знак для введения продукции в гражданский оборот;

- ООО «Великолукская фабрика мороженого» осуществляла производство и поставки мороженого под товарным знаком «КОРОВАУШКА» в исследуемый период времени;

- условия договора от 11.01.2011 были выполнены в полном объеме, к договору представлены товарные накладные, дополнительное соглашение, которые в своей совокупности свидетельствуют об исполнении договора;

- действующим законодательством не предусмотрены нормы, обязывающие стороны раскрывать платежные расчеты и полученные финансовые выгоды в результате заключения договора;

- представленные доказательства в полной мере подтверждают, что в установленный законодательством трехлетний срок правообладатель принял необходимые действия по производству товара, маркированного товарным знаком «КОРОВУШКА», а также, что этот товар был введен в гражданский оборот под контролем правообладателя;

- таким образом, отсутствуют основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «КОРОВУШКА» по свидетельству №211641 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В качестве документов, свидетельствующих, по мнению правообладателя, об использовании товарного знака по свидетельству №211641 в исследуемый период времени, представлены следующие документы:

- копия договора простого товарищества от 11.01.2010 г. [1];
- копия дополнительного соглашения к договору простого товарищества от 11.01.2010 [2];
- копия товарных накладных №3 от 20.01.2010 г. и №12 от 19.02.2010 г. [3];
- копия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №211461 от 25.04.2012 г. [4];
- копия договора №1 от 01.09.2003 г. об уступке товарного знака [5];
- копия приложения к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) о продлении срока действия регистрации №211641 [6];
- копия свидетельства о постановке на учет ООО «Великолукская фабрика мороженого» в налоговом органе от 18.09 2007 [7];
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица - ООО «Великолукская фабрика мороженого» [8];
- копия выписки из ЕГРЮЛ на 17.08.2011 сведений об ООО «Великолукская фабрика мороженого» с официального сайта налоговой службы России [9];
- ксерокопия этикетки мороженого «КОРОВУШКА» [10].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 23.05.2011 включает Кодекс и Правила ППС.

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 или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В качестве обоснования заинтересованности в заявлении от 23.05.2011 Открытым акционерным обществом «Красный Мозырянин» были представлены следующие документы:

- Сведения о деятельности ОАО «Красный Мозырянин» и его продукции [11];
- Свидетельство №24963 Белоруссии на товарный знак «ЩЕДРАЯ КОРОВУШКА» [12];
- Сведения с сайта белорусского патентного ведомства о товарном знаке «ЩЕДРАЯ КОРОВУШКА» [13];
- Контракт №1/Э-2010 от 15.12.2009 г. со спецификацией и дополнительным соглашением на поставку продукции в Российскую Федерацию [14];
- Протокол согласования отпускных цен между ОАО «Красный Мозырянин» и ООО «Белкондитер» от 08.01.2009 г. [15].

Из представленных материалов [11], [14] - [15] о деятельности ОАО «Красный Мозырянин» усматривается, что лицо, подавшее заявление, осуществляет производство и реализацию кондитерских изделий, в том числе молочные конфеты под сходным обозначением «ЩЕДРАЯ КОРОВУШКА». В перечне регистрации №24963 [12], [13], принадлежащей лицу, подавшему заявление, на территории Белоруссии, приведены различные виды кондитерских изделий.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, только в отношении части товаров 30 класса МКТУ - «кондитерские изделия».

Что касается довода правообладателя о злоупотреблении правом со стороны лица, подавшего возражение, при регистрации сходного до степени смешения товарного знака «ЩЕДРАЯ КОРОВУШКА», то он не может быть рассмотрен в

рамках данного заявления, в силу отсутствия у палаты по патентным спорам полномочий по разрешению таких конфликтов.

В отношении использования товарного знака по свидетельству №211641 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» следует отметить следующее.

С учетом даты (23.05.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 23.05.2008 по 24.05.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №211641 является словесным и представляет собой слово «КОРОВАУШКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Как следует из отзыва правообладателя, между ним и Обществом с ограниченной ответственностью «Великолукская фабрика мороженого» был заключен договор простого товарищества от 11.01.2010 [1], согласно которому участники договора объединяют свои вклады для совместной деятельности в целях производства и реализации пробных партий мороженого, маркированного товарным знаком «КОРОВАУШКА». Договор действует до 31 декабря 2010 года. Согласно пункту 2.3 договора прибыль, полученная участниками договора, распределяется пропорционально стоимости их вкладов в общее дело. В соответствии с дополнительным соглашением к договору [2] Общество с ограниченной ответственностью «Великолукская фабрика мороженого» перечисляет прибыль правообладателя товарного знака Обществу с ограниченной ответственностью «Регион-60». Правообладателем также представлены две товарные накладные №12 от 19.02.2010 и №3 от 20.01.2010 [3], в которых содержится информации о поставке партии мороженого «КОРОВАУШКА» Обществу с ограниченной ответственностью «Мега Холод», а также ксерокопия упаковки мороженого «КОРОВАУШКА» [10].

Все вышеперечисленные материалы касаются производства и реализации мороженого, в отношении же кондитерских изделий документов об использовании товарного знака представлено не было.

В этой связи Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №211641 в отношении указанных в регистрации товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 23.05.2011.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 23.05.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №211641 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».