

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 24.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №322932, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика «Ударница», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004726760/50 с приоритетом от 18.11.2004 зарегистрирован 21.03.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №322932 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ярославский масло-жировой комбинат», Ярославская обл., в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате регистрации Роспатентом договора об уступке, зарегистрированного 27.01.2010 за №РД0059630, правообладателем товарного знака на дату рассмотрения возражения является Закрытое акционерное общество «ЯРМАРКА», Промскладская зона, д. 11, г. Тутаев, Ярославская область, 152300 (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ШАРМ-СУФЛЕ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №322932 полностью, в связи с его

неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 08.10.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.12.2010, с приложением копии заявления.

На коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшейся 03.12.2010, правообладатель ходатайствовал о переносе заседания в связи с тем, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ему не поступало. Ходатайство было удовлетворено, заседание коллегии было перенесено на 13.01.2011. Заседание коллегии, состоявшееся 13.01.2011, было перенесено на 21.01.2011.

На указанную дату лицо, подавшее заявление, и правообладатель присутствовали на заседании коллегии Палаты по патентным спорам.

Правообладатель представил отзыв и документы, касающиеся использования товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- ЗАО «ЯРМАРКА» стало правообладателем оспариваемого товарного знака только с 27.01.2010. Ранее правообладателем являлось ООО «Ярославский масло-жировой комбинат» (далее – ЯМЖК);

- факт использования товарного знака подтверждается следующими материалами:

- Договором о совместной деятельности, [1];
- Договором на производство продукции с разрешения правообладателя и ее реализацию, согласием на использование товарного знака [2];
- Сведениями об отгрузках товара за 2007-2009 года [3];
- Сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическим заключением [4];

- Материалами об участии в выставках «Лучший продукт-2008», «Продэкспо-2008», «Весь мир питания 2008», «Покупайте российское», «Народный продукт» [5];
- Договорами на производство рекламно-представительской продукции, на производство полиграфической продукции, договором на оказание маркетинговых услуг [6];
- Заявлением в ассоциацию автоматической идентификации «ЮНИСКАН» [7];
- Материалами сети Интернет [8];
- Прайс-листами, [9];
- Договорами, товарно-транспортными накладными, платежными поручениями [10];
- Письмами от организаций [11].

На основании представленного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 24.09.2010.

Лицо, подавшее заявление и ознакомленное с материалами, представленными правообладателем, представило анализ этих материалов, доводы которого сводятся:

- материалы, выходящие за рассматриваемый трехлетний период, не должны быть приняты во внимание;

- договор о совместной деятельности не содержит упоминания оспариваемого товарного знака, договор с ООО «Кондитерский мир» был заключен 23.09.2010, однако доверенность для ведения дел в целях совместной деятельности выдана только 23.12.2010, представленные копии не заверены надлежащим образом, в договоре отсутствует существенное условие – информация о вкладах сторон;

- сведения об отгрузках не подтверждены материалами (договорами, счетами, платежными поручениями);

- товарно-транспортные накладные касаются товарного знака «Шарм», а не «ШАРМ-СУФЛЕ», то есть знак используется в измененном виде, влияющим на его различительную способность, использование обозначения «ШАРМ» в отношении товара «суфле» ограничивает правовую охрану товарного знака товарами «суфле»;

- сертификаты, выданные в отношении товара «зефир», не подтверждают использование товарного знака и ввод товаров в оборот;

- материалы, касающиеся выставок, не поясняют, какая продукция и под каким товарным знаком выставлялась на данных выставках, ассортиментный перечень не удостоверен надлежащим образом, заявка на участие в выставке «Весь мир питания-2008» не подписана надлежащим образом, платежных документов об участии не приложено, договор на участие в выставке «Покупайте российское» не содержит упоминания товарного знака «ШАРМ-СУФЛЕ»;

- заявление о вступлении в ассоциацию «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» не содержит оспариваемого товарного знака;

- договор на оказание рекламных услуг с приложениями не должен быть принят во внимание, поскольку выходит за рамки рассматриваемого периода и не содержит упоминания о товарном знаке «ШАРМ-СУФЛЕ»;

- распечатки с сайтов либо не содержат даты размещения, либо указана более поздняя дата, выходящая за период рассмотрения;

- фирменное наименование ООО «Ярославский масло-жировой комбинат» было изменено 11.02.2009 на ООО «Вавилон»;

- ООО «Кондитерский мир» и ЗАО «Ярмарка» не имеют сертификатов соответствия на кондитерскую продукцию, к отзыву не приложены акты сдачи-приемки работ и платежные поручения об оплате продукции;

- имеющиеся сертификаты разрешают производство только товаров «зефир» и «суфле»;

- из материалов не следует, в каком виде использовалось обозначение, не представлены этикетки товаров.

Таким образом, лицо, подавшее заявление, просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №322932 полностью.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.09.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

На основании пункта 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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.

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.

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:

1) 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;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ШАРМ-СУФЛЕ» по свидетельству №322932 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

С учетом даты (24.09.2010) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 24.09.2007 по 23.09.2010 включительно.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ШАРМ-СУФЛЕ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В исследуемый период правообладателями товарного знака по свидетельству №322932 являлись:

- с даты регистрации товарного знака по 27.01.2010 – ООО «Ярославский масло-жировой комбинат», Ярославская обл. (далее – ЯМЖК)

- с 27.01.2010 по 23.09.2010 – ЗАО «Ярмарка».

Анализ представленных материалов показал следующее.

ООО «ЯМЖК» производил широкий перечень товаров, среди которых пирожные, суфле, пряники, батончики, зефир.

В рассматриваемый период ООО «ЯМЖК» имел разрешительные документы для производства зефира, батончиков, суфле под обозначением «ШАРМ» и «ШАРМ-СУФЛЕ» [4].

Анализ представленных материалов [10] показал, что в исследуемый период ООО «ЯМЖК» были заключены договоры на поставку товаров с ООО «Руслада», ООО «Ариола», ИП Лопатиным А.В., ООО «Спартак-Интер», согласно которым были поставлены и оплачены товары «Суфле «Шарм», «зефир «ШАРМ-СУФЛЕ» и «Батончик «Шарм-Суфле». При этом необходимо учитывать пункт договоров, касающийся порядка расчетов с поставщиком (производителем), согласно которому предоставляется отсрочка оплаты товаров, а также допускается предоплата. Учитывая изложенное, можно сделать вывод о вводе в гражданский оборот товаров, имеющих маркировку оспариваемым товарным знаком.

Проанализировав указанные выше материалы, свидетельствующие о вводе товаров, а именно батончиков, зефира и суфле в гражданский оборот, коллегия Палаты отмечает, что в материалах отзыва не содержится указаний, в каком виде использовался товарный знак. Товар «Батончик» не указан в перечне товарного знака, применение на

данном товаре маркировки «ШАРМ-СУФЛЕ» не является доказательством использования товарного знака.

Однако в транспортных накладных содержится указание – «Суфле Шарм» для товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана, а именно зефир и суфле. Учитывая, что элемент «суфле» оспариваемого товарного знака является неохраняемым, как указывающий на вид товара, коллегия Палаты по патентным спорам считает правомерным использование товарного знака в отношении товара суфле в виде «Суфле Шарм», поскольку используются обе части товарного знака, и указанное использование не влияет на различительную способность всего обозначения.

В отношении товара зефир товарный знак используется в том виде, в котором предоставлена правовая охрана.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что товарный знак по свидетельству №322932 используется в отношении товара 30 класса «кондитерские изделия, а именно зефир, суфле».

Из материалов [5] следует, что ООО «ЯМЖК» участвовало в выставке «ПРОДЭКСПО-2008», выставляла продукцию, включая суфле «ШАРМ», батончик «ШАРМ», зефир «ШАРМ-СУФЛЕ». Участие подтверждено заявкой, счетами, план-схемой.

Остальные представленные материалы не могут свидетельствовать об использовании товарного знака ввиду следующего.

В представленных материалах есть подтверждение участия в выставке «Весь мир питания 2008», однако они не содержат указания на выставляемые товары. Также в материалах присутствует счет от 27.11.2007 за оплату услуг по участию в международном конкурсе «Лучший продукт 2008», однако каких-либо других материалов, свидетельствующих об участии и виде выставленной продукции, в материалах не содержится, следовательно, данные документы не могут свидетельствовать об использовании оспариваемого товарного знака.

В соответствии с договором на оказание услуг по изготовлению рекламно-представительской продукции от 01.08.2007 и спецификацией к нему [6] ИП

Никонов Е.В. изготавливает макеты, слоганы, блокноты, буклеты, календари, пакеты и ручки. В связи с тем, что в материалах данного договора не содержится упоминания об оспариваемом товарном знаке, а также платежных поручений об оплате выставленных счетов, коллегия Палаты по патентным спорам не может признать его доказательством использования товарного знака. Приложенные полиграфические материалы не могут быть соотнесены с данным договором и исполнителем.

Договор от 01.08.2010 на поставку полиграфической продукции, заключенный между ООО НПЦ НТ «Азимут» и ЗАО «Ярмарка» подтверждает поставку этикеток, содержащих обозначение «ШАРМ-СУФЛЕ». Однако в представленных к договору материалах содержатся расхождения, не позволяющие считать представленные материалы достоверными, так, на части этикеток производителем указано ООО «Ярославский масло-жировой комбинат», фирменное наименование которого было изменено задолго (07.12.2009) до заключения указанного договора - 01.08.2010.

Другая часть этикеток содержит наименование производителя ООО «Кондитерский мир», разрешение которому на использование товарного знака было дано только 23.09.2010.

В представленном к договору макете, согласованном 17.09.2010, производителем указано ЗАО «Ярмарка».

Исходя из вышеизложенного, учитывая отсутствие указания на дату изготовления этикеток, коллегия Палаты по патентным спорам не может признать их относящимися к рассматриваемому периоду.

Договор об оказании маркетинговых услуг не содержит сведений о его исполнении. Приложенная товарная накладная относится к дате 22.12.2006, тогда как договор заключен 01.01.2009. Таким образом данный договор не может являться доказательством использования товарного знака.

Заявление в ассоциацию автоматической идентификации «ЮНИСКАН» [7] не содержит указания на оспариваемый товарный знак и не является доказательством его использования.

Распечатки с сайтов сети Интернет [8] либо не содержат даты размещения, либо указана более поздняя дата, выходящая за период рассмотрения.

Из материалов [1] следует, что ЗАО «Ярмарка», ООО «Кондитерский мир» и ООО «ЯМЖК» заключили договор о совместной деятельности от 01.07.2008.

23.09.2010 между ЗАО «Ярмарка» и ООО «Кондитерский мир» заключен договор на производство продукции, по которому правообладатель дает согласие и доверенность на производство и реализацию продукции под товарным знаком «ШАРМ-СУФЛЕ» [2]. Однако, фактическая деятельность ООО «Кондитерский мир», связанная с реализацией данного договора, начата позднее даты подачи заявления, и выходит за исследуемый период.

В отношении остальных представленных договоров, платежных поручений, товарно-транспортных накладных [10] коллегия отмечает, что правообладатель представил либо отдельные транспортные накладные, либо договоры с различными лицами, либо отдельные платежные поручения, которые невозможно соотнести между собой, транспортные накладные не свидетельствуют об оплате товаров, следовательно, представленные материалы не могут служить доказательством ввода товара в гражданский оборот и, соответственно, использованию товарного знака. Часть материалов относится к периоду, выходящему за рамки рассматриваемого периода и не учитывается в качестве доказательств.

Сведения об отгрузках товаров за 2007-2009 годы [3] носят декларативный характер и не подтверждены представленными материалами.

Прайс-листы [9] содержат наименования лиц, предлагающих к продаже продукцию, в отношении которых не представлены договоры на поставку, подтверждения поставок и их оплата, в связи с чем они не могут служить доказательствами использования товарного знака.

Письма от организаций [11], в которых утверждается, что название продукции «ШАРМ-СУФЛЕ» ассоциируется у продавцов с производителями – ООО «ЯМЖК» и ООО «Кондитерский мир», не свидетельствуют об использовании товарного знака,

поскольку материалов, касающихся поставок товаров этим лицам в материалах отзыва не содержится.

В Палату по патентным спорам 26.01.2011 поступило особое мнение от лица, подавшего заявление, доводы которого повторяют ранее представленные комментарии материалов, приобщенных правообладателем, и были проанализированы и учтены по тексту настоящего Заключения.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 24.09.2010, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №322932 в отношении товара 30 класса МКТУ – пастила.