

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 07.12.2010, поданное ЗАО «Качественные продукты», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 337476 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке № 2006725695/50 с приоритетом от 07.09.2006 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.11.2007 за № 337476 на имя ОАО "Птицефабрика "Сибирская", Россия, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В настоящее время владельцем знака является ООО "ПРОДО Финанс", Россия. Срок действия - до 07.09.2016.

В соответствии с материалами заявки товарный знак является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде овала с красным контуром, плавно расширенным с левой стороны. В центре овала расположен словесный элемент «Сибирская», выполненный оригинальным шрифтом. Под словом «Сибирская» со смещением в левую сторону размещено словосочетание «ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ», выполненное более мелким стандартным шрифтом. Все словесные элементы выполнены буквами русского алфавита, красного цвета.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 10.12.2010 поступило заявление о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 337476 в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренное пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

С заявлением от 07.12.2010, а также на заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы [1], касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 07.12.2010, к которым были даны устные пояснения.

Коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 337476 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами заявления от 07.12.2010, 16.02.2011 и на заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2011, представил отзыв по мотивам заявления и дополнение к отзыву, существо доводов которых сводится к следующему:

- лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным лицом. По юридическому адресу, указанному в заявлении, производства пельменей «Сибирские» нет, ЗАО «Качественные продукты» не имеет филиалов или представительств. Не ясно, кто фактически является производителем указанной продукции, т.е. лицом, подавшим заявление, фактически не ведется соответствующая хозяйственная деятельность;

- лицо, подавшее заявление, не имеет законной возможности использовать обозначение «Сибирская» или сходное с ним – «Сибирские», поскольку данные прилагательные образованы от слова «Сибирь», т.е. в сочетании с наименованием товара может иметь значение «произведенные в Сибири или происходящие из Сибири». Лицо, подавшее заявление, находится вне территории Сибири, поэтому использование им подобного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара;

- удовлетворение заявления не повлечет у лица, подавшего заявление, возникновения возможности использовать товарный знак, сходный с товарным знаком по свидетельству № 337476;

- до 01.12.2010 правообладателем спорного товарного знака было ОАО «Птицефабрика «Сибирская», которое является крупным сельскохозяйственным производителем на рынке продукции из мяса птицы (как непосредственно мяса птицы, полуфабрикатов и мясной кулинарии, так и готовых пищевых продуктов из мяса птицы);

- крупнейшим дистрибьютером производителя в 2008 году было ООО «ПРОДО Дистрибьюшн Компани», а в 2009 году – ООО «ПРОДО Коммерц»;

- словесный элемент спорного товарного знака тождественен отличительной части фирменного наименования ОАО «Птицефабрика «Сибирская», при этом сам знак используется на товарах, а часть фирменного наименования – в товаросопроводительной и иной документации, а при реализации товаров «на вес», использование на ценниках и в документах является единственно возможным способом прямого использования;

- правообладатель ООО «ПРОДО Финанс» входит в мясоперерабатывающую группу «ПРОДО» и имеет реальные возможности и намерение использования товарного знака по свидетельству № 337476 для товаров, в отношении которых он зарегистрирован.

В этой связи правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 337476.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- письмо № 6 от 10.02.2011 [2];
- отчеты о продажах, о прибылях и убытках [3];
- бланки согласования оригинал-макетов [4];
- справка о факте проведения аудита [5];
- рекламные материалы [6];
- этикетки [7];
- копия договора поставки [8];
- копии материалов договоров: на оказание маркетинговых услуг, на проведение рекламно-маркетинговых мероприятий, разработки дизайна,

изготовления рекламной продукции, размещения рекламы, поставки рекламной продукции [9];

- комплект товарных накладных [10];
- комплект счетов-фактур, счетов, актов и отчетов [11];
- копия субагентского договора [12];
- копии платежных поручений [13];
- копии удостоверений о качестве продукции [14];
- копии прайс-листов [15];
- копии материалов договоров поставки, в том числе спецификации [16];
- комплект товарных и товарно-транспортных накладных [17];
- копии платежных поручений [18].

На заседании коллегии, состоявшемся 02.03.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения, касающиеся документов [2-18].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 07.12.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон) и вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

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. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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 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 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.

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.

С учетом даты подачи (10.12.2010) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 10.10.2007 по 09.10.2010 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству №337476 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак является комбинированным. Словесный элемент «Сибирская» выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква "С" – заглавная. Под словом «Сибирская» до буквы «р» расположено словосочетание «ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесные элементы размещены в горизонтально-ориентированном овале, имеющем с левой стороны расширение. Правовая охрана предоставлена в красном и белом цветовом сочетании в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата

по патентным спорам установила следующее.

В период доказывания исключительное право на товарный знак принадлежало ОАО «Птицефабрика «Сибирская» (далее – правообладатель), которое и использовало товарный знак. В конце 2010 года право на товарный знак по свидетельству № 337476 было передано одной из компаний Группы – ООО «ПРОДО Финанс» (государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права от 01.12.2010 № РД0073340), у которой отсутствовала объективная возможность использовать товарный знак по свидетельству № 337476 в период доказывания.

ОАО «Птицефабрика «Сибирская» является одной из ведущих компаний, направлением деятельности которой является производство мяса птицы и продуктов из него. На сайте предприятия (<http://www.prodo.ru/>), а также в материалах [5, 6] приведена информация о том, что компания была основана в августе 1980 года. На предприятии производится такая продукция, как мясо бройлеров (мясо в тушках, субпродукты, колбасы, копчености, полуфабрикаты, фарши и пр.), яйца. Высокое качество продукции «Сибирской» по достоинству оценено наградами известных российских выставок и ярмарок регионального и общероссийского масштаба, таких как «Агропродсельмаш», «Интерсиб», «Московская агропромышленная выставка», «Продсиб», Красноярская ярмарка «Продовольствие. Урожай», Кузбасская выставка «Экспо-Сибирь» и др.

С 2004 года начинается становление Группы компаний «ПРОДО», в которую входит и ОАО «Птицефабрика «Сибирская». ООО «ПРОДО Менеджмент» становится управляющей компанией во всех предприятиях Группы. Для взаимодействия с поставщиками, местными дистрибьюторами и розничными сетями через сеть филиалов образовано ООО «ПРОДО Коммерц». Принятая в Группе стратегия развития предполагает дальнейшее расширение и укрепление лидирующего положения на рынке за счет увеличения мощностей существующих предприятий и приобретения новых профильных производств в регионах присутствия. В марочный профиль «ПРОДО» входят такие известные марки как «Троекурово», «БонБекон»,

«Дарья», «Рококо», «Добрый Продукт».

Договоры поставки [8, 16] (см., например, договор № 6-18/2008 от 08.07.2008) свидетельствуют о поставке ОАО «Птицефабрика «Сибирская» различным предприятиям (например, ЧП Казанков В.А., ОАО «Лузинский комбикормовый завод») продукции птицеводства (мяса птицы, яиц столовых, белкового корма и т.д.). Исполнение договоров подтверждено платежными поручениями.

Разработку дизайна рекламных материалов и этикеток, проведение рекламно-маркетинговых мероприятий и изготовление рекламной продукции заказывало ООО «ПРОДО Коммерц», что подтверждается материалами [9-11]. Исполнение договоров подтверждено актами и платежными поручениями.

Рассматриваемый товарный знак проставлялся на этикетках [7], в рекламной продукции (см., например, листовки «30 лет с омичами!» [9]), в договорах и другой сопроводительной документации [9].

К договорам поставки представлены спецификации, товарные накладные [16-18], в которых приведен перечень производимой и реализуемой продукции. Кроме того, представлены отчеты о продажах, прибылях и убытках [3], прайс-листы [15], в которых также приведена номенклатура продукции.

Оценивая использование знака, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из перечня товаров, присутствующего в свидетельстве № 337476.

В этой связи необходимо отметить, что часть фактически поставленных товаров имеется в перечне товаров спорного товарного знака (мясо птицы и изделия из него, а также яйца).

Однако такие фактически произведенные товары как «голубцы, зразы, котлеты и др.», отсутствуют в перечне рассматриваемого свидетельства. Поскольку указанные товары не входят в объем правовой охраны спорного товарного знака, то в отношении них не может быть признан факт использования знака.

Кроме того, следует отметить, что эскизы рекламных материалов, представленные к договорам [9], свидетельствуют о том, что продукцию «колбасы,

сосиски, сардельки» производит ОАО «Омский бекон», при этом на данной продукции отсутствует маркировка спорным товарным знаком. Факт производства этой продукции правообладателем не подтвержден документально.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об использовании товарного знака по свидетельству № 337476 в отношении части товаров 29 класса МКТУ: «мясо птицы, в том числе куриное; деликатесы из мяса птицы, в том числе мясо птицы копченое, вареное, запеченое; паштеты из мяса птицы; рулеты из мяса птицы; окорока куриные; паштеты из печени; печень куриная; полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе натуральные, рубленые, с использованием птичьих субпродуктов, пищевых и растительных добавок, рассолов, маринадов, декоративных обсыпок; птица домашняя [неживая] и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой обработке, охлажденные, замороженные; субпродукты; фарш из мяса курицы; филе из мяса курицы; яйца», самим правообладателем.

Необходимо отметить, что факт использования товарного знака по свидетельству № 337476 в отношении другой части товаров 29 класса МКТУ: «белок яичный; бульоны; желток яичный; колбасные изделия; консервы мясные; порошок яичный; сардельки; сосиски; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; экстракты мяса курицы», и всех товаров 30 класса МКТУ, необходимо признать недоказанным в силу отсутствия комплекта документов, подтверждающих данный факт.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 337476 в отношении указанной части товаров 29 класса МКТУ и всех товаров 30 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 07.12.2010.

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

удовлетворить заявление от 07.12.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №337476 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ и товаров 29 класса МКТУ «белок яичный; бульоны; желток яичный; колбасные изделия; консервы мясные; порошок яичный; сардельки; сосиски; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; экстракты мяса курицы».