

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 29.12.2010, поданное компанией «ГРУППА АШАН», Франция (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «О!» по свидетельству №341654 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем товарного знака «О!» по свидетельству №341654 с приоритетом от 16.03.2001, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.11.2002, является Общество с ограниченной ответственностью «ЭСНА ТМ», Москва (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №341654 действует в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 29.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «О!» по свидетельству №341654 в отношении товаров 32 класса МКТУ 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 №341654 в отношении вышеуказанных товаров представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 09.03.2011.

Правообладателем товарного знака «О!» по свидетельству №341654 в качестве доказательств использования товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ представлены следующие источники информации:

1. Договор от 23.01.2008 о хозяйственных взаимоотношениях между правообладателем и ООО «Юни Трейд».
2. Платежное поручение №222 от 06.08.2008.
3. Договор заказа и поставки продукции от 15.02.2008 между ООО «Юни Трейд» и ООО «Валери», спецификация, акт сдачи-приемки.
4. Товарно-транспортные накладные от 18.07.2008 и 21.07.2008 на поставку продукции от ООО «Валери» к ООО «Юни Трейд».
5. Протокол контроля качества продукции от 24.07.2008.
6. Договор поставки продукции от 18.07.2008 между ООО «Юни Трейд» и ООО «Мегапром».
7. Товарная накладная от 31.07.2008 на поставку продукции от ООО «Юни Трейд» к ООО «Мегаком».
8. Платежное поручение №1459 от 19.11.2008.
9. Этикетки продукции.

По мнению правообладателя, представленные материалы свидетельствуют о том, что правообладатель в указанный в заявлении период использовал товарный знак по свидетельству №341654 в отношении товаров 32 класса МКТУ – «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки».

Представитель лица, подавшего заявление, ознакомленный с вышеперечисленными источниками информации, отметил следующее:

- договор [1] не соответствует Кодексу, так как не содержит указания цены;
- на этикетках указан телефонный номер с кодом 095, не действовавшим в 2008 году;
- правообладателем не представлены сертификаты соответствия, необходимые для пищевой продукции;
- отсутствуют платежные поручения по договору заказа и поставки продукции от 15.02.2008 между ООО «Юни Трейд» и ООО «Валери» [3].

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 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), Кодекс и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке владельцем 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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2010, товарный знак «О!» по свидетельству №341654 не использовался в отношении товаров 32 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, а именно в период с 30.12.2007 по 29.12.2010 включительно.

Товарный знак по свидетельству №341654 состоит из буквы «О» и восклицательного знака, выполненных в красно-белом цветовом сочетании.

Анализ представленных правообладателем документов [1-9] показал, что они позволяют сделать вывод об использовании в Российской Федерации товарного знака по свидетельству №341654 в том виде как он зарегистрирован [см. этикетки 9] в отношении только части товаров 32 класса МКТУ, а именно «газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки» в указанный выше срок.

Так, между правообладателем и ООО «Юни Трейд» был заключен договор от 23.01.2008 о хозяйственных взаимоотношениях с целью производства и продвижения

продукции под товарным знаком «О!» [1]. Довод лица, подавшего заявление, о том, что данный договор не соответствует Кодексу, не может быть учтен, так как оценка действительности договора не входит в компетенцию Роспатента. С целью исполнения вышеуказанного договора ООО «Юни Трейд» был заключен договор заказа и поставки продукции от 15.02.2008 с ООО «Валери» [3]. Исполнение договора подтверждается актом сдачи-приемки и товарными накладными от 18.07.2008 и 21.07.2008 [4].

В рамках договора [1] правообладателем был проведен контроль качества продукции, зафиксированный в протоколе от 24.07.2008 [5].

Произведенный товар был реализован ООО «Мегаком» согласно договору [6], что подтверждается товарной накладной [7] и платежным поручением [8].

Во исполнение договора [1] ООО «Юни Трейд» произвел оплаты согласно платежному поручению [2].

Следует отметить, что представление сертификатов соответствия не является обязательным основанием для вывода об использовании товарного знака. Кроме того, в компетенцию Роспатента не входит проверка представленных документов на предмет фальсификации, в связи с чем указание разных телефонных кодов на этикетке не позволяет исключить данное доказательство из рассмотрения.

В представленных правообладателем материалах указано, что под спорным знаком был произведен следующий ассортимент товаров: артезианская газированная питьевая вода, безалкогольные газированные напитки «апельсин», «дюшес», «лимонад» и др. и квас.

Данные товары можно соотнести с такими позициями перечня 32 класса МКТУ как «газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки».

Сведения об изготовлении минеральной воды и других приведенных в перечне товарного знака по свидетельству №341654 товарах 32 класса МКТУ не представлены.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №341654 в установленные пунктом 9 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 32 класса МКТУ - «минеральные воды; фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и, следовательно для удовлетворения заявления от 29.12.2010.

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

удовлетворить заявление от 29.12.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №341654 в отношении товаров 32 класса МКТУ – минеральные воды; фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.