

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 27.04.2011, поданное ООО «Кухмастер» Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КУХМАСТЕР», при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2000716361/50 с приоритетом от 30.06.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.05.2002 за №212004 на имя ЗАО «Информика», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 11, 20, 21, 29-32 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 30.06.2020.

В последствии на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 20.05.2011 за №РД0081186, право на товарный знак передано ЗАО «Челябинский масложировой комбинат», Россия в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора - №437604.

Спорный товарный знак представляет собой словесное обозначение «КУХМАСТЕР», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КУХМАСТЕР» в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием.

Впоследствии лицом, подавшим заявление, был ограничен объем притязаний по заявлению, а именно досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «КУХМАСТЕР» испрашивается в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, кроме «пиво».

Лицом, подавшим заявление, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса были представлены следующие материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №212004 (437604):

- копия Договора №04-03/11 от 04.03.2011 (по разработке дизайна этикетки) и Приложение к нему – (1);

- копия Устава ООО «КУХМАСТЕР» от 2009 года – (2);

- копия договора №2521/10 от 17.11.2010 о продаже сайта www.origitea.ru – (3);

- копия Уведомления САМАРАСТАТ от 31.01.2011 – (4);

- копии Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ООО «КУХМАСТЕР») от 12.04.2004 – (5);

- копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 13.04.2004 (ООО «КУХМАСТЕР») – (6);

- копия Свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ (ООО «КУХМАСТЕР») – (7);

- копия Выписки из ЕГРЮЛ (ООО «КУХМАСТЕР») – (8);

- копия Договора поставки №048/10 от 06.07.2010; №12/08/11 от 12.08.2011 – (9);

- копии товарных накладных, счет-фактур – (10);

- копия заявки №2011713485 на регистрацию товарного знака «КУХМАСТЕР» – (11);

- копия лицензионного договора от 24.12.2009 – (12);

- копия свидетельства на товарный знак №212004/2 «КУХМАСТЕР» – (13);

- фотографии продукции – (14);

- информационные сведения о правообладателе ЗАО «ИНФОРМИКА» – (15).

Уведомления о поступившем заявлении были направлены правообладателю и лицу (ЗАО «Челябинский масложировой комбинат»), которому в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права выдан охранный документ за

№437604. Последний представил отзыв и дополнение к нему по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на то, что исключительное право на товарный знак «КУХМАСТЕР» в отношении всех товаров 32 класса МКТУ передано ЗАО «Челябинский масложировой комбинат» (на основании договора об отчуждении) только 20.05.2011, «Челябинский масложировой комбинат» начал использовать данный товарный знак уже с сентября 2010 года с согласия ЗАО «Информика» (прежнего правообладателя);

- были изготовлены этикетки продукции, рекламные материалы с указанием товарного знака «КУХМАСТЕР»;

- в начале 2011 году продукция Челябинского масложирового комбината, маркированная товарным знаком «Кухмастер», демонстрировалась на выставке.

На основании изложенного выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 27.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака «КУХМАСТЕР».

Челябинским масложировым комбинатом к отзыву были представлены следующие материалы:

- копия Договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №212004 – (16);

- копия уведомления Роспатента о государственной регистрации договора – (17);

- копия Протокола заседания Совета директоров ЗАО «Челябинский масложировой комбинат» от 15.11.2010 – (18);

- рекламные материалы (каталог, календарь) – (19);

- распечатки с сайта – (20);

- фотографии продукции – (21);

- этикетки продукции – (22);

- копия Договора о совместной деятельности (Договор простого товарищества) от 25.09.2010 – (23);

- копии товарных накладных – (24).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в заявлении убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 27.04.2011 включает вышеуказанные Кодекс и 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 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. 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КУХМАСТЕР», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Исследовав представленные лицом, подавшим заявление, материалы (1-15), и учитывая ходатайство об ограничении объема притязаний по заявлению, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

В качестве обоснования заинтересованности лицо, подавшее заявление, отмечает, что осуществляет хозяйственную деятельность в области производства фруктовых соков, газированных и прочих безалкогольных напитков, маркированных сходным обозначением «Кухмастер». ООО «Кухмастер» обладает исключительным правом на товарный знак «КУХМАСТЕР» по свидетельству №212004/2 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, и на его имя подана заявка №2011713485/50 на регистрацию товарного знака «Кухмастер» в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявления, в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Ввиду изложенного выше, правообладателю следует доказать использование товарного знака «КУХМАСТЕР» для указанных выше товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых коллегией признана заинтересованность.

С учетом даты (28.04.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 28.04.2008 по 27.04.2011 включительно.

В рассматриваемый период времени правообладателем товарного знака «КУХМАСТЕР» являлось ЗАО «Информика».

Анализ представленных материалов (16-24) показал следующее.

Согласно Договору о совместной деятельности (Договор простого сотрудничества) – (23) правообладатель, ЗАО «Информика», (далее - Участник 1) и ЗАО «Челябинский масложировой комбинат» (далее - Участник 2) обязуются совместно действовать для достижения общих хозяйственных целей – производство продуктов питания под товарным знаком «Кухмастер».

При этом в договоре не указано в отношении каких конкретно продуктов питания осуществляется производство. Следует отметить, что согласно Статьи 3 данного Договора руководство совместной деятельностью участников, а также ведение их общих дел возлагается на Участника 2 (т.е. сведения о контроле за использованием товарного знака со стороны правообладателя отсутствуют).

В связи с изложенным нет оснований для вывода о том, что ЗАО «Челябинский масложировой комбинат» осуществляло производство продукции, относящейся к 32 классу МКТУ с использованием спорного товарного знака под контролем правообладателя.

Кроме того, указанный Договор не подтвержден документами, свидетельствующими о его исполнении (платежные поручения, товарно-транспортные накладные, счет-фактуры).

ЗАО «Челябинский масложировой комбинат» представлены товарные накладные (24), согласно которым товары, в том числе нектар, сок, морс, квас, маркированные обозначением «Кухмастер», поставляются им грузополучателям. Однако эти документы не могут быть приняты коллегией как доказательства надлежащего использования спорного товарного знака «КУХМАСТЕР», поскольку не представляется возможным установить производителя поставляемых товаров, а также отсутствуют документы, подтверждающие оплату товаров.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о надлежащем использовании товарного знака «КУХМАСТЕР» непосредственно правообладателем или третьим лицом, осуществляющим использование данного товарного знака под контролем правообладателя, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Рекламный каталог [4], фотографии продукции [6], распечатки с сайта [5] не могут быть соотнесены с конкретной датой, что не позволяет учесть эти материалы в качестве доказательств использования товарного знака «КУХМАСТЕР».

Что касается представленного Договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (16), то следует отметить следующее. Несмотря на то, что он подан 13.12.2010, регистрация указанного договора в Роспатенте осуществлена 20.05.2011, то есть после даты (27.04.2011) подачи заявления, в этой связи он не может быть учтен в рамках рассмотрения данного заявления.

Таким образом, представленные материалы не содержат сведений о действительном производстве и введении в гражданский оборот товаров 32 класса МКТУ правообладателем, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Иных документов, подтверждающих использование спорного товарного знака «КУХМАСТЕР» представлено не было.

Таким образом, факт использования товарного знака «КУХМАСТЕР» в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» правообладателем не доказан.

Учитывая вышеизложенное коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 27.04.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №437604 (212004) в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».