

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, рассмотрела заявление от 16.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 199294, поданное Публичным акционерным обществом «Харьковская бисквитная фабрика», Украина (далее — лицо, подавшее заявление, ПАО «Харьковская бисквитная фабрика»), при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «КОСОЛАПЫЙ» по заявке № 99718542 с приоритетом от 10.11.99 по свидетельству № 199294 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 02.02.2001 на имя ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 199294 полностью в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления от 16.11.2011, которая обусловлена тем, что ПАО «Харьковская бисквитная фабрика» является производителем кондитерских изделий и правообладателем товарного знака «КОСОЛАПИКИ» по свидетельству №132902, охраняемого на территории

Украины в отношении товаров 30 класса МКТУ. Также в подтверждение намерений использовать указанное обозначение на территории Российской Федерации были поданы заявки №2009725827 и 2012703353.

Лицом, подавшим заявление, дополнительно были представлены свидетельства о государственной регистрации юридического лица, подтверждающие, что Акционерное общество закрытого типа «Харьковская бисквитная фабрика» изменило организационно-правовую форму на Публичное акционерное общество «Харьковская бисквитная фабрика».

Представленные материалы позволили коллегии признать ПАО «Харьковская бисквитная фабрика» лицом, заинтересованным в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №199294.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим заявлением от 16.11.2011 и представил отзыв на данное заявление, доводы которого сводятся к тому, что лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным в подаче заявления от 16.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №199294 по следующим причинам:

- заявка №2009725827 признана отозванной и не может служить доказательством заинтересованности;
- заявление подано Публичным акционерным обществом «Харьковская бисквитная фабрика», в то время как большая часть приложенных к заявлению документов относится к другим юридическим лицам;
- часть материалов представлена на украинском языке без перевода и не может быть принята во внимание;
- фактически не представлено ни одного надлежащего доказательства того, что лицо, подавшее заявление, занимается производством кондитерской продукции;
- приложенные этикетки и упомянутый Интернет-сайт не содержат наименование «КОСОЛАПИКИ».

В подтверждение использования спорного товарного знака правообладателем были представлены следующие документы:

1. доверенности ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь».
2. список аффилированных лиц ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь».
3. копии упаковок конфет Мишка косолапый.
4. товарно-транспортные накладные от 30.12.2009, 16.12.2009 и 22.11.2011.
5. выдержки из толковых словарей, касающиеся значения слова «КОСОЛАПЫЙ».
6. постановление от 19 января 2012 № 09АП-33742/2011 Девятого Арбитражного Апелляционного суда.
7. договоры от 01.10.2003 и 01.09.2003 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.11.2011 включает упомянутый Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака 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.

Спорный товарный знак представляет собой словесное обозначение «КОСОЛАПЫЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия».

Заявление от 16.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2011. В связи с этим срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующие указанной дате, то есть с 24.11.2008 по 23.11.2011 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы [1–7] с целью установления факта использования товарного знака по свидетельству № 199294 правообладателем, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака на основании статьи 1486 Кодекса, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в исследуемый период времени.

Правообладателем в качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству №199294 представлены товарно-транспортные накладные [4] на карамель и конфеты весовые Мишка косолапый и копии разверток упаковок конфет Мишка косолапый [3].

При этом следует отметить, что представленные материалы [1-7] не содержат финансовых документов, подтверждающих прохождение платежа за отгрузку продукции по данным накладным и ее реализацию третьим лицам, в частности, правообладателем не представлены платежные поручения, позволяющие объективно судить о реальности совершения указанных операций. Копии разверток упаковок конфет, представленные правообладателем, не позволяют установить, использовались ли данные упаковки конфет в рассматриваемый период времени, поскольку не имеют дат. Кроме того, указанные документы содержат не товарный знак «КОСОЛАПЫЙ» по свидетельству №199294, а обозначение «Мишка косолапый». При этом обозначения «КОСОЛАПЫЙ» и «Мишка косолапый» отличаются фонетически, семантически и графически, что является свидетельством использования

товарного знака с изменениями, которые оказывают существенное влияние на различительную способность спорного товарного знака.

Довод правообладателя, прозвучавший на заседании коллегии, о том, что им использовался товарный знак «КОСОЛАПЫЙ» наряду с товарным знаком «МИШКА», а не словосочетание «Мишка косолапый», не подтвержден документально и, кроме того, опровергается представленными товарно-транспортными накладными [4], в которых слово «Мишка» начинается с заглавной буквы, а прилагательное «косолапый» выполнено строчными буквами.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает надлежащего использования товарного знака по свидетельству № 199294 на территории Российской Федерации в рассматриваемый период времени правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

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

**удовлетворить заявление от 16.11.2011 и досрочно полностью
прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 199294.**