

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 05.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 168891, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПепсиКо Холдингс», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ДАР» по заявке №98706990/50 с приоритетом от 23.04.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 23.10.1998 за № 168891 в отношении товаров 05, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Открытого акционерного общества «Лактис», г. Новгород. Организационно-правовая форма предприятия менялась, так согласно внесенным в Госреестр изменениям наименование правообладателя в апреле 2006 года изменилось на ОАО «Лактис» и в июле 2008 на Закрытое акционерное общество «Лактис», г.Великий Новгород, (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 168891 является словесным, состоящим из словесного элемента «ДАР», выполненного заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №

168891 в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, является производителем безалкогольных напитков, маркируемых сходным обозначением, а также планирует выпуск слабоалкогольных напитков, таких как «сидр, сбитень, медовуха», для чего были разработаны проекты этикеток.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 168891 в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 29.04.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.07.2011 года, с приложением копии заявления от 05.04.2011.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «ДАР» использовался на упаковках соков;
- ЗАО «ЛАКТИС» в настоящее время создало Группу Компаний «ЛАКТИКА», которая состоит из нескольких хозяйствующих субъектов: ЗАО «ЛАКТИС», ЗАО «Лужский молочный комбинат», ООО «Торговый дом «Лактика». Продукция компании представлена более чем в 30 регионах России;
- соответствие соков «Дар» требованиям Федерального Закона № 178 от 27.10.2008 и ГОСТ Р 9001-2008 позволяет осуществлять поставки соков «ДАР»

не только предприятиям розничной торговли, но и обеспечивать индивидуальным питанием военнослужащих;

- соки, маркированные товарным знаком «ДАР», неоднократно награждались дипломами и медалями различных конкурсов и выставок.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. образцы продукции – пачка яблочного сока, дата производства 02.04.2011, чек на его покупку, другие соки, имеющие маркировку «ДАР»;
2. распечатки с сайта www.laktis.ru;
3. договор на адаптацию дизайна этикеток, договор на разработку дизайна этикеток, контракты на работы по дизайну формы Тетра Пак с товарными накладными и платежными поручениями;
4. контракты на покупку упаковки (упаковочного материала);
5. сведения о производстве соков и нектаров «Дар», прайс-листы, предложения к продаже;
6. договор поставки с ООО «ТД «Лактика», заявление о расторжение договора;
7. агентский договор между ООО «Торговый дом «Лактика» и ЗАО «Лактис»;
8. договоры поставки с товарно-транспортными накладными;
9. договоры на рекламу и продвижение товаров;
10. копии каталогов, фотографии с выставок;
11. дипломы.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 168891.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.04.2011 включает Гражданский кодекс Российской Федерации 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.

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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (05.04.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 05.04.2008 по 04.04.2011, включительно.

В указанный период правообладателем спорного товарного знака было Закрытое акционерное общество «Лактис». Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал

товарный знак по свидетельству № 168891 в отношении товаров, указанных в заявлении.

Правообладатель с 1998 года производит различные соки и фруктовые напитки, маркированные товарным знаком «ДАР». На упаковку товаров наносится товарный знак по свидетельству №168891. Правообладатель заказывает упаковку по собственному дизайну у компании ЗАО «Тетра Пак».

Образцы продукции, представленные в качестве доказательств использования товарного знака, демонстрируют, что на продукцию наносится товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован.

Правообладатель для оптимизации своей деятельности заключил агентский договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Лактика», согласно которому ООО «Торговый дом «Лактика» обязуется от своего имени заключать договоры оптовой продажи. Таким образом, введение в гражданский оборот продукции, маркированной товарным знаком «ДАР», произведенной правообладателем, осуществляется ООО «Торговый дом «Лактика».

Так, в материалах дела содержатся товарно-транспортные накладные и платежные поручения к ним, доказывающие введение в гражданский оборот соков, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Правообладатель товарного знака использует знак в сети Интернет www.lactis.ru в рекламных целях.

Правообладатель является участником многих отраслевых выставок, что подтверждается представленными дипломами.

Таким образом, в распоряжении палаты по патентным спорам есть материалы, доказывающие использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака по свидетельству № 168891 в отношении товаров 32 класса МКТУ – фруктовые напитки и фруктовые соки.

Документов, касающихся использования товарного знака в отношении остальных товаров 32 и 33 классов, для которых была предоставлена правовая охрана, правообладателем не представлено. Из объяснений правообладателя

следует, что товары «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; алкогольные напитки» под обозначением «ДАР» им не выпускаются, доказательств использования товарного знака в отношении этих товаров не имеется.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для удовлетворения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 168891 в отношении части товаров 32 класса МКТУ - фруктовые напитки и фруктовые соки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 05.04.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №168891 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и всех товаров 33 класса МКТУ.