

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 14.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №305290 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная фирма «Материя Медика Холдинг», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «МиниМа» по заявке №2004725170/50 с приоритетом от 01.11.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.04.2006 за №305290 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Консалтинг-Траст", 606036, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Молодежная, 7а (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «МиниМА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде цыпленка с яичной скорлупой на голове.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2010 поступило заявление от 14.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №305290 в

отношении товаров 05 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 10.02.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.04.2011, с приложением копии заявления.

Лицо, подавшее заявление, и правообладатель присутствовали на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. Правообладатель представил отзыв и документы, касающиеся использования товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- правообладатель активно использует товарный знак с 2004 года, под этим знаком в г. Дзержинске Нижегородской области действует сеть детских центров. В этих центрах организованы магазины детских товаров и налажено снабжение детских домов и больниц фармакологическими препаратами и предметами гигиены;
- в 2006-2008 годах правообладатель производил и продавал очищающие салфетки под товарным знаком «МиниМа», но производство оказалось нерентабельным и было свернуто;
- в 2010 году, исполняя заявку покупателей, правообладатель заключил договор с украинской фармакологической компанией ТОО «Фармхим» на производство товаров под товарным знаком «МиниМа»;
- лицо, подавшее заявление, не представило материалов, подтверждающих заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Правообладателем представлены следующие материалы:

1. договор с ТОО «ФАРМХИМ», копия квитанции;
2. счета-фактуры, товарные накладные;
3. копия лицензий;
4. проекты коробок и этикеток.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №305290.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на более поздний срок в связи с необходимостью представления правообладателем дополнительных материалов, касающихся использования товарного знака, и назначено на 22.04.2011.

На указанную дату материалы правообладателя, отправленные почтой, в Палату по патентным спорам не поступили, однако в телефонном разговоре правообладатель подтвердил их отправку, в связи с чем коллегия была вынуждена перенести заседание на более поздний срок – 29.04.2011.

В поступивших материалах представлены:

5. платежные поручения;
6. лицензия с переводом на русский язык;
7. фотографии.

Правообладатель на заседание коллегии, состоявшееся 29.04.2011, не явился.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 14.12.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), ГК РФ 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

На основании пункта 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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 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.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МиниМа» по свидетельству №305290 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С учетом даты (28.12.2010) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 28.12.2007 по 27.12.2010 включительно.

Анализ материалов отзыва показал следующее.

Товарный знак по свидетельству №305290 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «МиниМА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде цыпленка с яичной скорлупой на голове.

Счета-фактуры, транспортные накладные [2] и платежные поручения [5] свидетельствуют о том, что правообладателем были осуществлены продажи и поставки в адрес различных лиц (ИП Карева Е.Е., ООО «Новое дело») влажных очищающих салфеток и антибактериальных салфеток. При этом договоров и материалов, которые могли бы свидетельствовать о том, что производителем этих салфеток является правообладатель, а также использовался ли товарный знак по свидетельству №305290 и в каком виде, не представлено. Указание в товарных накладных и счетах обозначений «МиниМа Антибактериальные салфетки» или «МиниМа Влажные очищающие салфетки» является недостаточным для вывода о том, что товарный знак был применен правообладателем на упаковке этих товаров, а также что товарный знак использовался в том виде, в каком ему была предоставлена правовая охрана или в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1486 Кодекса, то есть с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку

Анализ договора [1] показал следующее.

Правообладатель, именуемый в договоре Заказчиком и ТОО «Фармхим», г. Шостка, Украина (Исполнитель), договорились о следующем:

- Исполнитель обязуется разработать дражевидные и таблетированные формы препарата «Мебгидролин», разработать упаковку данного препарата под товарным знаком «МиниМа» и представить Заказчику на утверждение полученный результат. После утверждения форм и упаковок стороны договорились о заключении предварительного договора на производство препарата;

- Исполнитель обязуется разработать влажные очищающие и антибактериальные салфетки и упаковку для них с использованием товарного знака «МиниМа»;

- Исполнитель обязуется разработать антисептическую и дезинфицирующую жидкости, упаковку для них с использованием товарного знака «МиниМа».

Правообладателем был выплачен аванс в размере 10000 гривен согласно квитанции.

Представленные образцы этикеток и упаковки содержат оспариваемый товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован.

Коллегия Палаты по патентным спорам не может считать договор и представленные этикетки и упаковку надлежащим доказательством использования товарного знака ввиду следующего.

ТОО «Фармхим» является иностранным предприятием, расположенным в Украине. Представленный договор фактически является договором на разработку, и не содержит условий дальнейшей реализации товаров, в том числе из договора не следует, что товары, маркированные товарным знаком «МиниМа», будут поставляться на территорию Российской Федерации.

Поскольку договор является неисполненным, факт производства товара и его поставки на территорию Российской Федерации не подтвержден, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам не может прийти к выводу об использовании товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Представленные фотографии [7] не могут свидетельствовать об использовании товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ ввиду следующего.

Во-первых, они не содержат дату съемки, что не позволяет отнести их к исследуемому периоду, кроме того, их невозможно соотнести с правообладателем.

Во-вторых, на фотографиях изображены вывески и ценники, что может свидетельствовать о существовании магазина, однако свидетельств маркировки товарным знаком «МиниМа» каких-либо товаров 05 класса МКТУ на них не содержится, ввиду чего они не могут являться доказательствами использования товарного знака в отношении рассматриваемых товаров 05 класса МКТУ.

Исходя из вышеизложенного, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №305290 в отношении товаров 05 класса МКТУ в установленные сроки и в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 22 Закона и пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса и, следовательно, нет оснований для отказа в удовлетворении заявления от 14.12.2010.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить заявление от 14.12.2010, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №305290 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.