

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2011, поданное ОАО «ТРАНСКОНДИТЕР», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №230355 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 05.12.2002 за №230355 по заявке №2000726882/50 с приоритетом от 24.10.2000 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТАНДЕМ», Санкт-Петербург, для товаров/услуг 29, 30, 35, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 24.10.2020.

Согласно сведениям из Госреестра 16.07.2010 Роспатентом за №РД0067204 зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №230355 на имя ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К.Крупской», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ВКУС, ЛЮБИМЫЙ С ДЕТСТВА», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №230355 в отношении услуг 35 «демонстрация товаров, сбыт товаров через посредников, организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей» и 42 «снабжение продовольственными товарами» классов МКТУ в связи с неиспользованием товарного знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о заинтересованности ОАО «ТРАНСКОНДИТЕР» в подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №230355 в отношении указанных в заявлении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №230355, ознакомившись в установленном порядке с поступившим заявлением, в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака представил следующие материалы:

- свидетельство №230355 [1];
- приложения к свидетельству №230355, касающиеся регистрации договора об уступке товарного знака [2];
- приложения к свидетельству №230355, касающиеся продления срока регистрации товарного знака [3];
- договор №26-ЮТ от 20.08.2010 с ООО «Терминал» на изготовление печатной и рекламной продукции [4];
- приложение №4 к договору №26-ЮТ от 20.08.2010 (на изготовление баннеров «Вкус, любимый с детства») [5];
- платежное поручение №31183 от 28.04.2011 за оплату изготовления баннера и счета от ООО «Терминал» [6];

- товарно-транспортная накладная №Т-364 от 03.05.2011 на доставку баннеров от ООО «Терминал» плательщику ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» и счет-фактуры №000Т-364 от 03.05.2011 [7];

- договор №38/10 от 26.04.2010 с ООО «Лента» на размещение и распространение рекламы [8];

- приложение №2 от 01.03.2011 к договору №38/10 от 26.04.2010 (на размещение рекламы на рекламоносителях торгового комплекса) [9];

- платежное поручение №31374 от 28.04.2011 за оплату рекламных услуг ООО «Лента» согласно приложения №2 от 01.03.2011 к договору №38/10 от 26.04.2010 [10];

- счет-фактуры №90311514 от 11.05.2011 на размещение на баннерах Лента-11 и Лента-12 рекламы согласно приложению №2 от 01.03.2011 к договору №38/10 от 26.04.2010 [11];

- акт №90311514 от 11.05.2011 о выполненных работах/услугах на размещение на баннерах Лента-11 и Лента-12 рекламы согласно приложению №2 от 01.03.2011 к договору №38/10 от 26.04.2010 [12];

- фотоотчет о проведении акции ООО «Лента», фото баннера на центральном входе ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К.Крупской», фото служебной записки договору №38/10 от 26.04.2010 [13];

- договор поставки товара №С1979 от 01.01.2009 [14];

- счет-фактура №Л07124 от 16.02.2011, товарно-транспортная накладная №Л07134 от 16.02.2011 [15];

- распечатки из сети Интернет [16];

- свидетельство №142701 с приложением [17].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.03.2011 включает упомянутые Кодекс и Правила ППС.

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.

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.

Товарный знак по свидетельству №230355 представляет собой словесное обозначение «ВКУС, ЛЮБИМЫЙ С ДЕТСТВА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

В соответствии с заявлением ОАО «ТРАНСКОНДИТЕР», поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2011, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с

целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель оказывал на территории Российской Федерации услуги 35 «демонстрация товаров, сбыт товаров через посредников, организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей» и 42 «снабжение продовольственными товарами» классов МКТУ с использованием товарного знака по свидетельству №230355 в период с 16.03.2008 по 15.03.2011, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем оспариваемого товарного являлись ООО «ТАНДЕМ» и ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской».

Документов, касающихся использования товарного знака ООО «ТАНДЕМ» правообладателем представлено не было.

Проанализировав документы [1-17], представленные ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской», коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что они не свидетельствуют об использовании правообладателем товарного знака по свидетельству №230355 в указанный в заявлении период времени в отношении перечисленных выше услуг 35, 42 классов МКТУ.

Изготовление рекламного баннера, включающего товарный знак «ВКУС, ЛЮБИМЫЙ С ДЕТСТВА», и размещение его на рекламоносителях гипермаркета «Лента», владельцем которого является ООО «Лента», было осуществлено правообладателем 28.04.2011 [6; 10], то есть после даты подачи рассматриваемого заявления. Кроме того, сумма, указанная в платежном поручении [6] не соответствует сумме, фигурирующей в счете (Т/А) -78 от 25.04.2011, в соответствии с которым производилась оплата.

Также необходимо отметить, что посредством размещения баннера на зданиях торгового центра и кондитерской фабрики имени Н.К. Крупской правообладатель рекламирует произведенный им товар (кондитерские изделия), а не оказывает возмездно третьим лицам услуги 35 и 42 классов МКТУ.

Довод правообладателя о том, что в 2008 и 2009 году товарный знак по свидетельству №230355 принадлежал иному лицу, в связи с чем не использовался по независящим от ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» причинам, коллегия Палаты по патентным спорам считает необоснованным, поскольку норма статьи 1483 Кодекса предусматривает прекращение правовой охраны товарного знака как такового, а не в связи с его неиспользованием конкретным правообладателем. В этой связи правообладатель мог истребовать сведения об использовании товарного знака у прежнего правообладателя.

Таким образом, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №230355 использовался правообладателем при оказании услуг 35, 42 классов МКТУ в установленные законодательством сроки отсутствуют.

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

удовлетворить заявление от 16.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №230355 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.