

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.02.2009, поданное ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №218467, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ЛЮБИМАЯ» по заявке №2000712642/50 с приоритетом от 29.05.2000г. была произведена 05.08.2002 за №218467 в отношении товаров 05, 29 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «НОРД-Н». В установленном порядке Роспатентом был зарегистрирован договор за № РД0010692 от 27.07.2006г. об уступке товарного знака, на основании которого правообладателем товарного знака №218467 является Общество с ограниченной ответственностью «НиК», г. Томск (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛЮБИМАЯ» по свидетельству №218467 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием, в отношении которых лицом, подавшим заявление, в дополнение к заявлению представлены доказательства его заинтересованности.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 17.03.2009г. за №2000712642/50 о назначенной дате заседания коллегии с приложением копии заявления. Заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено по инициативе коллегии. Окончательное заседание коллегии Палаты по патентным спорам состоялось 04 сентября 2009г.

Правообладателем были представлены копии документов, свидетельствующих, по его мнению, об использовании принадлежащего ему товарного знака:

- ТУ 0131-007-53097382-05 Вода питьевая «ЛЮБИМАЯ», высшей категории, расфасованная в емкости. ООО «Норд-Н» [1];

- протокол №106 исследования питьевой воды от 16.05.2006г. [2];

- сертификат соответствия продукции «Вода питьевая, расфасованная в емкости, «Любимая», газированная и негазированная. Изготовитель ООО «Норд-Н» [3];

- санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию ООО «Норд-Н» «Вода питьевая «ЛЮБИМАЯ» расфасованная в емкости [4];

- договор поставки №19/4 от 01.02.2006 между ООО «Норд-Н» и ООО «Сибпорт» [5];

- товарные накладные по поставке питьевой воды, маркированной товарным знаком «ЛЮБИМАЯ», между сторонами договора №19/4 [6];

- протоколы микробиологических испытаний на продукцию ООО «Норд-Н» «Вода питьевая «ЛЮБИМАЯ» [7];

- договор №1/28 подряда от 27.07.2006г. на изготовление продукции под словесным обозначением «ЛЮБИМАЯ» между заказчиком ООО «НиК» и подрядчиком ООО «Норд-Н», акты приема-передачи товара – воды питьевой бутилированной «Любимая», платежное поручение по оплате товара [8];

- товарные накладные по поставке питьевой воды, маркированной товарным знаком «ЛЮБИМАЯ», между ООО «НиК» и ИП Войтенко Ю.Г. [9];

- договор поставки продукции от 17.01.2007г. (сок или нектар) под словесным обозначением «ЛЮБИМЫЙ» между поставщиком ООО ТПК «САВА» и получателем ООО «НиК» [10];

- Информационное письмо об учете ООО «Томская производственная компания «САВА» в Статрегистре Росстата [11];

- сертификат соответствия на продукцию – сок томатный ООО «ТПК «САВА» [12];
- сертификат соответствия на продукцию – нектары фруктовые: осветленные, неосветленные, с мякотью ООО «ТПК «САВА» [13];
- товарные накладные по поставке товара, маркированного обозначением «ЛЮБИМЫЙ», между ООО «ТПК «САВА» и ООО «НиК» [14];
- счета-фактуры ООО «ТПК «САВА» к ООО «НиК» [15];
- акт сверки взаимных расчетов между ООО «ТПК «САВА» и ООО «НиК» [16];
- товарные накладные по товару «банка стеклянная» между ООО «ТПК «САВА» и ООО «НиК». [17];
- реклама товара – питьевой воды «Любимая» в газете «Вечерний Томск» от 24.05.2006г.[18];
- реклама товара – питьевой воды «Любимая» в газете «ВА-БАНК» от 17.06.2006г., в газете «НЕГОЦИАНТ» от 02.2008г. [19];
- образцы этикеток товара – питьевой воды «Любимая» [20];
- образцы рекламной продукции товара – питьевой воды «Любимая» [21];
- образцы этикеток товара – сока, нектара под обозначением «Любимый» [22];
- информация сайта www.voda-lubimaya.ru [23];
- информация о домене voda-lubimaya.ru [24];
- договор №3/17 подряда на изготовление продукции от 22.01.2004 между ООО «Норд-Н», как заказчика и подрядчика - ООО «Центр Комплектации-Протон» на изготовление бумажных этикеток для питьевой воды «Любимая» и платежное поручение к нему [25];
- договор №7-Э подряда на изготовление продукции от 10.02.2006г. между ООО «Норд-Н», как заказчиком и подрядчиком - ООО Центр Комплектации-Протон» на изготовление бумажных этикеток для питьевой воды «Любимая» и платежное поручение к нему [26];

- товарные накладные от 15.06.2006г. по поставке питьевой воды, маркированной товарным знаком «ЛЮБИМАЯ» между ООО «Норд-Н» и предприятием «Союз строителей г. Томска и Томской области», платежное поручение к ним [27];

- товарные накладные от 27.06.2006г. по поставке питьевой воды, маркированной товарным знаком «ЛЮБИМАЯ», между ООО «Норд-Н» и ООО «Томскгоргаз», платежное поручение к ним [28];

- фотографии образцов продукции [29];

- договор №12 подряда на изготовление продукции от 05.02.2007г. между ООО «Ник», - заказчика и подрядчика - ООО «Центр Комплектации-Протон» на изготовление бумажных этикеток, включающих обозначение «ЛЮБИМЫЙ» для продукции, расфасованной в стеклянную банку объемом 2 литра, и платежное поручение к нему [30];

- ТУ 0131-001-79203551-08 Вода питьевая «ЛЮБИМАЯ», расфасованная в емкости. Разработано ООО «Норд-Н» [31];

- экспертное заключение на ТУ 0131-001-79203551-08 Вода питьевая «ЛЮБИМАЯ», расфасованная в емкости от 07.11.2008 [32];

- договор №1-07 от 20.01.2007 подряда на изготовление продукции под словесным обозначением «ЛЮБИМАЯ» между заказчиком ООО «Ник» и подрядчиком ООО «Норд-Н», акты приема-передачи товара – воды питьевой бутилированной «Любимая» [33].

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в

действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть также признано 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 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 со статьей 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 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.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

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

Согласно пункту 2.5 Правил заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием может быть обосновано лишь утверждением заявителя о неиспользовании товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации и его неиспользовании до подачи такого заявления.

Товарный знак по свидетельству №218467 представляет собой словесное обозначение «ЛЮБИМАЯ», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом русского алфавита.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №218467 в связи с неиспользованием поступило в Палату по патентным спорам 18.02.2009г. В этой связи, правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака в течение трех лет, предшествующих указанной дате, т.е. с 18.02.2006г. по 17.02.2009г. включительно.

В указанный период времени обладателями исключительного права на спорный товарный знак являлись Общество с ограниченной ответственностью «НОРД-Н», г. Томск и с 27.07.2006г. (на основании договора уступки №РД0010692) Общество с ограниченной ответственностью «НиК», г. Томск.

В связи с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании в соответствии со статьей 22 Закона (в период с 25.06.2005 до 01.01.2008) товарного знака путем применения его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое

право предоставлено на основе лицензионного договора на основании статьи 26 Закона, а также об использовании товарного знака в соответствии статьей 1486 Кодекса (в период с 01.01.2008 до 17.02.2009), то есть путем размещения его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на этикетках, упаковках товаров правообладателем, лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, или другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Из представленных правообладателем материалов усматривается, что в обозначенный период времени ООО «НОРД-Н» получен пакет разрешительной документации (1,2,3,4,31,32) на производство и реализацию товара – вода питьевая газированная и негазированная под обозначением «ЛЮБИМАЯ». Следует отметить, что указанное предприятие маркировало товар спорным товарным знаком до 27.07.2006г., как обладатель исключительного права, а впоследствии, как подрядчик по договору подряда на изготовление продукции под контролем правообладателя (8, 33).

Для введения товара в гражданский оборот правообладателем были заключены договоры подряда на изготовление этикеток (20) для питьевой воды «ЛЮБИМАЯ» (25,26). Платежные поручения за выполненные работы подтверждают их исполнение в полном объеме. Следует отметить, что изменения, внесенные правообладателем в товарный знак (использование строчных букв при написании, графическая проработка шрифтовых элементов) при маркировке товара – питьевой воды, являются незначительными, не меняющими существа анализируемого товарного знака «ЛЮБИМАЯ». Указанные обстоятельства в соответствии с пунктом С(2) статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, не ограничивают охрану, предоставленную спорному знаку.

Указанный товар был реализован соответствующим покупателям: ООО «Сибпорт», ИП Войтенко Ю.Г., Союзу строителей г. Томска и Томской области, ООО «Томскгоргаз», то есть введен в гражданский оборот, о чем свидетельствуют товарные накладные и платежные поручения по оплате товара (5,9,27,28).

Образцы рекламной продукции (18,19,21), а также открытие сайта в Интернете (24,23) иллюстрируют деятельность правообладателя по расширению рынка сбыта своего товара – воды питьевой «ЛЮБИМАЯ».

Таким образом, следует признать доказанным использование товарного знака «ЛЮБИМАЯ» по свидетельству №218467 на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении части указанных в перечне свидетельства товаров 32 класса МКТУ, а именно «воды, воды минеральные; воды газированные».

В отношении представленных правообладателем документов, иллюстрирующих, по его мнению, использование товарного знака для таких товаров 32 класса МКТУ как «фруктовые напитки безалкогольные; соки овощные; соки фруктовые», Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Договор поставки продукции от 17.01.2007г., заключенный между правообладателем и поставщиком - ООО ТПК «САВА» (10), товарные накладные по поставке товара, (14), счета-фактуры (15), акт сверки взаимных расчетов (16), товарные накладные по товару «банка стеклянная» (17), сертификат соответствия на продукцию – сок томатный ООО «ТПК «САВА» (12), сертификат соответствия на продукцию – нектары фруктовые: осветленные, неосветленные, с мякотью ООО «ТПК «САВА» (13) не могут быть квалифицированы, как доказательства использования товарного знака, зарегистрированного за №218467, поскольку содержат иное обозначение (10,14,15,16), либо вообще не имеют указания на обозначение, индивидуализирующее товар (12,13). Кроме того, представленные документы не позволяют сделать вывод о введении товара, произведенного ООО ТПК «САВА», в гражданский оборот.

Следовательно, использование товарного знака «ЛЮБИМАЯ» по свидетельству №218467 в отношении таких товаров 32 класса МКТУ как «фруктовые напитки безалкогольные; соки овощные; соки фруктовые» признано недоказанным.

Доказательства использования товарного знака в отношении иных товаров 32 классов МКТУ (безалкогольные напитки; напитки газированные; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков; сиропы для напитков; составы для изготовления ликеров; пиво; хмелевые экстракты для изготовления пива; суслы), приведенных в перечне свидетельства №218467, правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ЛЮБИМАЯ» по свидетельству №218467 для части товаров 32 класса МКТУ в установленные Кодексом сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.02.2009г.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 18.02.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 218467 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- | | |
|------------|---|
| (511) 05 – | Минеральные воды для медицинских целей. |
| 29 – | Икра, консервированная рыба, орехи обработанные,
чипсы |
| 32 – | Воды, воды минеральные; воды газированные. |