

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 (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 28.01.2008. Данное заявление подано Востриковым Геннадием Федоровичем, Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА" по свидетельству № 260335 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА" была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.12.2003 за №260335 на имя ООО фирма «Меркурий», Россия (далее – правообладатель), для товаров 21, 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – 07.09.2011.

Заявление о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака "ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА" по свидетельству № 260335 полностью поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.01.2008 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО "Меркурий", 357100, Карачаево-Черкесская респ., г.Черкесск, ул.Горького, 3) в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Правообладателем 03.06.2008 был представлен следующий комплект документов, подтверждающих, по мнению правообладателя, использование оспариваемого товарного знака:

- договор поставки от 15.06.2007, № 102/п-09/2007 на 2 л. [1];
- счет-фактура, товарная накладная на 2 л. [2];
- декларация о соответствии на 1 л. [3];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1 л. [4];
- свидетельство о постановке на учет на 1 л. [5];
- приказ № 1 от 14.03.2007 ООО «ЮГСервис» на 1 л. [6];
- заявление ООО «ЮГСервис» на 1 л. [7];
- фотографии этикеток и упаковок на 2 л. [8];
- копии удостоверений качества и безопасности № 594, № 596 на 2 л. [9].

На заседании коллегии, состоявшемся 08.10.2008, представитель правообладателя устно изложил просьбу отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №260335 в силе в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды». В доказательство изложенных доводов дополнительно был представлен приходный кассовый ордер от 17.12.2007 на 1 л. [10].

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 28.01.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА" по свидетельству №260335 частично.

С учетом даты регистрации (18.12.2003) товарного знака по заявке №2001727390/50 правовая база для рассмотрения заявления от 28.01.2007 включает Кодекс, Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и вышеуказанные Правила.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктом 1 статьей 1486 Гражданского 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 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.

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.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 28.01.2005 по 27.01.2008 включительно.

Товарный знак «ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Проанализировав представленные представителем правообладателя фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.

Все представленные документы датированы 2007 годом, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении вопроса об использовании оспариваемого товарного знака применяла положения Закона.

Согласно договору поставки [1] ООО фирма «Меркурий» обязуется передать в собственность ООО «ЮгСервис» продукцию собственного производства, при этом количество, ассортимент и цена продукции определяются счетом-фактурой. Договор был заключен 15.06.2007, счет-фактура и товарная накладная [2-3] выписаны 30.11.2007 на товар – вода минеральная питьевая стол. «Биба» слабогазированная с товарным знаком «Золотая формула». Исполнение договора подтверждено приходным кассовым ордером от 17.12.2007 [10].

Коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание разрешительные документы [3, 9], необходимые для производства минеральной воды, полученные правообладателем в 2007 году.

Правообладателем также представлены фотографии упаковок и этикеток [8] товара «минеральная питьевая столовая вода «Биба» слабогазированная», маркированных обозначением «ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА». На упаковках товара (бутылках 1,5 л и 0,5 л) указаны даты розлива воды – 28.11.2007 и 29.11.2007.

Фотографии этикетки товара свидетельствуют об использовании знака в цвете, тогда как правовая охрана предоставлена знаку в черно-белой цветовой гамме.

Вместе с тем, использование черно-белого обозначения в цветном варианте является адаптированием маркировки к условиям рынка и не меняет отличительных черт самого знака. В этой связи Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования.

Использование для партии товара примерно в 800 бутылок является достаточным для подтверждения факта использования, поскольку законодательством не предусмотрено количество продукции, для которой должен быть использован знак, а для вывода о номинальном использовании коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака «ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА» по свидетельству № 260335 в отношении товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды».

Относительно других товаров и услуг 21, 32, 33, 35 и 42 классов МКТУ документы, подтверждающие использование товарного знака «ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА» по свидетельству № 260335 правообладателем не представлены.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров и услуг 21, 33, 35 и 42 классов МКТУ, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 28.01.2008.

Относительно доводов заявителя, изложенных в особом мнении, представленном 13.10.2008, следует отметить, что они рассмотрены в решении и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 28.01.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "ЗОЛОТАЯ ФОРМУЛА" по свидетельству № 260335, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

Г

Г

(511)

32 минеральные и газированные воды.