

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 22.09.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РОСИНКА» по свидетельству №156982/1, поданное ОАО «Компания Росинка» г. Липецк (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «РОСИНКА» по заявке №95702433/50 с приоритетом от 07.03.1995 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.06.1999 за № 156982 на имя ЗАО «ПК Линфас», Санкт-Петербург, в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате регистрации 30.06.1999 в Роспатенте договора №5667 об уступке товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ было выдано свидетельство № 156982/1, правообладателем которого стало ЗАО «Полюстрово».

В результате регистрации 02.11.2005 в Роспатенте договора №35369 об уступке товарного знака по свидетельству № 156982/1 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, его правообладателем стало ООО «Росинка-Полюстрово» (далее – правообладатель).

Срок действия регистрации продлен до 07.03.2015.

Товарный знак по свидетельству № 156982/1 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «РОСИНКА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с первой заглавной буквой.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РОСИНКА» по свидетельству №156982/1 полностью на основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса в связи с неиспользованием товарного знака.

К заявлению были приложены материалы, свидетельствующие о заинтересованности в подаче заявления, обусловленной тем обстоятельством, что неиспользуемый товарный знак по свидетельству №156982/1 затрагивает интересы подавшего его лица в отношении товаров 32 класса МКТУ.

При решении вопроса о заинтересованности лица, подавшего заявление, коллегия исходила из того, что, обладая исключительным правом на фирменное наименование, тождественное товарному знаку, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, ОАО «Компания РОСИНКА» осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, в отношении которых подано заявление, и имеет намерение реального использования этого обозначения в гражданском обороте для индивидуализации своих товаров.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, на заседание коллегии представил отзыв, в котором, в частности, указал, что представленные им документы подтверждают использование товарного знака № 156982/1 в отношении товаров 32 класса МКТУ - безалкогольные напитки, воды (напитки), газированные воды, минеральные воды (напитки).

К отзыву приложены следующие документы, подтверждающие, по мнению правообладателя, использование товарного знака:

- копия свидетельства №156982 о регистрации товарного знака на 4л.[1];
- копия соглашения о партнерстве и сотрудничестве от 01.06.2004 с дополнительными соглашениями на 5л.[2];
- копия выписки из протокола №2-04 от 21.03.2004 на 1л.[3];
- копия договора №3 от 05.01.2007 и дополнительное соглашение от 05.01.2007 на 4л.[4];
- копия договора поставки питьевой воды №39 от 01.03.2007 с ООО «Полюстрово-Пола» с приложением (спецификация) №1; счета-фактуры и накладные на 13л.[5];
- копия договора поставки №557485 от 05.12.2007 с ООО «КЕСКО-Балтия» с приложением (спецификация №1); товарные накладные, платежное поручение на 8л.[6];
- копия договора поставки №551622 от 21.01.2008 между ООО «Росинка-Полюстрово» и ГОУ ВПО «Северо-Западный государственный заочный технический университет»; товарные накладные, платежные поручения на 9л.[7];
- копия договора №1/08 (432457) от 01.02.2008 между ООО «Росинка-Полюстрово» и ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) имени Н.А. Римского – Корсакова с приложением (спецификация); товарные накладные, платежные поручения на 8л. [8];
- копия договора поставки №173823 от 01.08.2008 между ООО «Росинка – Полюстрово» и ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»; товарные накладные, платежное поручение на бл. [9];
- копия договора поставки №7 от 04.02.2008 между ООО «Росинка-Полюстрово» (Покупатель) и ООО «ССЛ-Контур» (Поставщик) на поставку полиграфической продукции с дополнительным соглашением от 04.02.2008; приходные ордера, товарные накладные, платежные поручения на 13л.[10];

- копия свидетельства о государственной регистрации №78.01.10.006.У.000846.12.08 от 15.12.2008 воды минеральной природной питьевой столовой «Родниковая Росинка-2» на 1л.[11];

- копия договора поставки №551197 от 09.02.2009 между ООО «Росинка-Полюстрово» (Поставщик) и Комитетом финансов Санкт-Петербурга (Покупатель); товарные накладные, платежные поручения на 8 л.[12];

- копия диплома о присуждении ООО «Росинка-Полюстрово» премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству 2009 года на 1л.[13];

- копия договора поставки №559551 от 13.01.2010 между ООО «Росинка-Полюстрово» (Поставщик) и СПб ГУЗ ДГБ № 19 им. К.А. Раухфуса; товарная накладная, платежное поручение на 5л.[14];

- копия договора поставки №166581 от 01.01.2010 между ОАО «РЖД» (Покупатель) и ООО «Росинка-Полюстрово» (Поставщик) с приложением (спецификацией); товарные накладные, платежные поручения на 9л.[15];

- копии писем на бл.[16];

- фотографии 33 шт.[17].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 22.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РОСИНКА» по свидетельству №156982/1 убедительными частично.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.09.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и 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 настоящего Закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации

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 пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты (22.09.2010) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующие подаче заявления, т.е. с 22.09.2007 по 21.09.2010 включительно.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

В указанный период времени (с 22.09.2007 по 21.09.2010) правообладателем товарного знака по свидетельству № 156982/1 знака являлось ООО «Росинка-Полюстрово», Санкт-Петербург.

Согласно представленному договору [2] о партнерстве и сотрудничестве от 01.06.2004, вступившему в силу с даты подписания и действующему бессрочно, а также дополнительному соглашению к нему от 01.04.2008, заключенному между ЗАО «Полюстрово», ООО «Росинка-Полюстрово» и ООО «Пола-Плюс» (после переименования – ООО «Полюстрово – Пола»), минеральная питьевая столовая вода «Родниковая Росинка», добывалась из скважин, принадлежащих ЗАО «Полюстрово», а производство бутилированных вод «Росинка» осуществлялось правообладателем и ООО «Полюстрово-Пола», которые являются аффилированными лицами, при

этом контроль за качеством воды, бутилированной ООО «Полюстрово-Пола», осуществлялось правообладателем в лице ООО «Росинка-Полюстрово».

Поскольку вышеуказанный договор был заключен бессрочно, его действие распространяется на период времени доказывания использования спорного товарного знака «РОСИНКА» по свидетельству №156982/1.

Качество минеральной природной питьевой воды «Родниковая Росинка», добываемой в период времени доказывания использования товарного знака «РОСИНКА», удостоверено свидетельством о государственной регистрации №78.01.10.006.У.000846.12.08 от 15.12.2008[11].

В вышеуказанный период времени правообладатель, используя оборудование по розливу бутилированной воды [4], поставлял воду, бутилированную в пластиковые емкости, маркированные товарным знаком «РОСИНКА», потребителям в лице ООО «КЕСКО-Балтия, ГОУ ВПО «Северо-Западный государственный заочный технический университет», ФГОУ ВПО «Санкт-петербургская государственная консерватория (академия) имени Н.А. Римского-Корсакова», ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», Комитет финансов Санкт-Петербурга, СПб ГУЗ ДГБ №19 им. К.А. Раухфуса, в соответствии с договорами [6] – [9], [12], [14] – [15]. Исполнение договоров подтверждено соответствующими товарными накладными и платежными поручениями. Согласно спецификациям и товарным накладным, приложенным к договорам [12], [15], правообладатель, помимо негазированной воды, поставлял потребителям также газированную воду, маркированную товарным знаком «Росинка».

Следует отметить, что правообладатель использовал товарный знак с изменением шрифта, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим предоставленную ему охрану, что соответствует требованиям пункта 2 статьи 1486 Кодекса.

Образцы этикеток, используемых при маркировке воды, представлены на фотографиях [17].

Таким образом, представленные правообладателем материалы подтверждают использование принадлежащего ему товарного знака «РОСИНКА» по свидетельству №156982/1 в указанный период времени в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки, воды (напитки), газированные воды, минеральные воды (напитки)».

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 22.09.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №156982/1, сохранив ее в отношении следующих товаров:**



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

(511)

32 - безалкогольные напитки, воды (напитки), газированные воды, минеральные воды (напитки),