

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 26.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №233110 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «ТендерФуд», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001728647/50 с приоритетом от 20.09.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.12.2002 за №233110 на имя ЗАО «Нутримилк», Москва, в отношении товаров 05, 29, 30 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 02.02.2007 №РД0018038, исключительные права на товарный знак перешли Нутритек Интернэшнл, Корп., а/я 3321, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (VG) (далее - правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №233110 является словесным и состоит из слова «НУТРИМИЛК», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №233110 в отношении товаров 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей, детское питание», товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты», услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представило комплект документов, свидетельствующих о его заинтересованности в подаче заявления от 26.03.2010 в отношении вышеуказанных товаров/услуг.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №233110 были приложены следующие материалы:

- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Зеленодольский молочный комбинат» (1);

- письмо-разрешение (2);

- договор №1/117 от 10.04.2006 (3);

- товарная накладная №286 от 21.02.2010 (4);

- счет-фактура №221 от 21.02.2010 (5);

- платежные поручения №197, 198 от 24.02.2010 по договору №1/117 (6);

- товарная накладная №356 от 06.03.2010 (7);

- счет-фактура №300 от 06.03.2010 (8);

- платежные поручения №246, 247 от 09.03.2010 по договору №1/117 (9);

- товарная накладная №502 от 19.03.2010 (10);

- счет-фактура №371 от 19.03.2010 (11);

- платежные поручения №309, 310 от 19.03.2010 по договору №1/117 (12);

- письмо, корректирующее назначение платежа в платежных поручениях, указанных выше (13);

- образец продукции (этикетка) (14);

- Н.А.Тихомирова «Технология продуктов функционального питания» (15);

- Р.И.Раманаускас «Технология молока и молочных продуктов» (16).

На основании представленных документов, правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «НУТРИМИЛК» по свидетельству №233110.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от

26.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №233110 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.03.2010 включает в себя 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 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 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.

Для целей настоящей статьи 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.

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.

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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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.

Товарный знак по свидетельству №233110 представляет собой словесное обозначение «НУТРИМИЛК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования товарного знака рассматривался период времени с 26.03.2007 по 25.03.2010 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству №233110 в отношении приведенных в заявлении от 26.03.2010 товаров 05, 29 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Согласно представленным документам (1, 2) видно, что правообладатель является акционером компании ОАО «Зеленодольский молочный комбинат» (г. Казань) и разрешает последнему под его контролем осуществлять производство, предлагать к продаже и иным образом вводить в хозяйственный оборот под товарным

знаком «НУТРИМИЛК» товары/услуги 05, 29, 30, 42 классов МКТУ указанные в регистрации №233110.

На основании договора (3) ОАО «Зеленодольский молочный комбинат» изготавливает и передает в собственность ЗАО Торговый Дом «Молочные продукты из Казани» молочную продукцию. В документах (4, 5, 7, 8, 10, 11) приведен перечень передаваемой продукции, маркированной товарным знаком «Нутримилк», а именно: бифидок, йогурт, в том числе фруктовый йогурт, кефир, молоко, ряженка, сливки, сметана, творог, творожная масса, молоко детское фторированное, творожок фруктовый детский, адаптированная стерилизованная молочная смесь и т.д. Подтверждением введения указанной продукции в хозяйственный оборот являются представленные правообладателем платежные поручения (6, 9, 12). В письме (13) за подписью Главного бухгалтера ОАО «Зеленодольский молочный комбинат» уточнено, что оплата по платежным поручениям (6, 9, 12) за молочную продукцию перечислена по договору (3).

На представленном правообладателем образце продукции (этикетке, предназначенной для сливок питьевых стерилизованных) присутствует товарный знак «НУТРИМИЛК», что позволяет сделать вывод об использовании товарного знака на упаковке товара.

Согласно материалам (15) молоко и молочные продукты используются в качестве питания детей раннего возраста, в этой связи использование товарного знака по свидетельству №233110 можно признать в отношении товаров 05 класса МКТУ «детское питание».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что ОАО «Зеленодольский молочный комбинат» использует товарный знак «НУТРИМИЛК» по свидетельству №233110 в отношении товаров 05 класса МКТУ «детское питание», товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты» под контролем правообладателя, как это предусмотрено статьей 1486 Кодекса.

В отношении остальных товаров 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей», услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» доказательств

использования товарного знака по свидетельству №233110 правообладателем представлено не было.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «НУТРИМИЛК» по свидетельству №233110 в отношении той части товаров/услуг 05, 42 классов МКТУ, для которой правообладателем не опровергнуто утверждение о неиспользовании принадлежащего ему товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.03.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №233110 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

- (511) 05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
- 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.
- 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед.
- 42 - создание новых видов товаров; дизайн в области упаковки [услуги]; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями].