

Палата по патентным спорам 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, № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.10.2004 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "YUPI" по свидетельству № 119246, поданное Юридической фирмой "Жигачев и Христофоров", Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "YUPI" произведена 08.08.1994 за № 119246. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя «Компания де Продуктос Алиментос и Сервисиос Корпора С.А.», Чили (далее - правообладатель). Между правообладателем и ООО «Нутринтер Лимитед», Москва, 26.11.1996 заключён лицензионный договор № 8895 на срок до 31.12.2000, а 27.12.2004 был заключен лицензионный договор № 34941 между правообладателем и компанией «Корпора Тресмонтес С.А.».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.10.2004 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "YUPI" полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение срока, установленного пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

В адрес представителя правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления.

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "YUPI", содержащий следующие доводы:

- продукция под товарным знаком "YUPI", реализуемая в России, производится в Латвии на производственных мощностях компании СИА

«Проекспо» по договору подряда с дочерним предприятием правообладателя - компанией Корпора ТресМонтес С.А., что подтверждается Договором от 31.05.96; указанная компания полностью контролируется правообладателем;

- представленные копии накладных подтверждают дальнейшую отгрузку компанией «Митимпорт» продукции на территории Российской Федерации, а Договоры купли-продажи и счета-фактуры подтверждают присутствие товара под знаком "YUPI" на рынке России, о чем также свидетельствует распечатка сайтов Интернет;

- помимо фактического использования на товарах товарный знак "YUPI" используется в рекламе, что подтверждается Агентским договором о размещении рекламы и рекламной листовкой;

- представленные документы однозначно подтверждают широкое и постоянное использование товарного знака "YUPI" в России, в том числе в период, непосредственно предшествующий подаче заявления о прекращении правовой охраны товарного знака "YUPI";

- «Компания де Продуктос Алиментос и Сервисиос Корпора С.А.» (правообладатель) была создана в 1937 году, а в 1989 году была учреждена Компания де Продуктос Алиментос и Сервисиос Тресмонтес С.А., учредителями которой были три компании, одна из которых компания – правообладатель; при изменении Устава общества поменялось название на «Corpora Tresmontes S.A.» (Корпора ТресМонтес С.А.);

- для устранения сомнений в том, что Корпора ТресМонтес С.А. производит продукцию под товарным знаком с согласия компании-правообладателя, в Роспатенте 27.12.2004 был заключен лицензионный договор между правообладателем и Корпора ТресМонтес С.А.

Таким образом, по мнению правообладателя, представленные документы демонстрируют продолжительное использование товарного знака "YUPI" в Российской Федерации.

Правообладатель высказал просьбу о сохранении правовой охраны товарного знака "YUPI" по свидетельству №119246 в отношении товаров, для которых товарный знак используется: "безалкогольные напитки, составы для изготовления напитков".

Вместе с отзывом правообладатель представил копии следующих документов:

- фотокопии упаковок товара – быстрорастворимого напитка с фруктовым вкусом на 7л. [1];
- Сертификат соответствия № РОСС LV СН01.В80388, выданный на имя изготовителя продукции SIA PROEXPO, Латвия, и приложение к нему на 2л. [2];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.11.2002 на имя изготовителя продукции SIA PROEXPO, Латвия, и приложение к нему на 3л. [3];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.03.2003 на имя изготовителя продукции SIA PROEXPO, Латвия, на 2л. [4];
- таможенные декларации (отправитель «ПРОЭКСПО», Латвия) за 2004 год на 4л. [5];
- Договор от 31.05.1996 между ООО «Проекспо СИА», Латвия, и компанией «Корпора ТресМонтес», Чили, с дополнительным Договором № 6 от 31.01.2003 и их перевод на русский язык на 9л. [6];
- товарные накладные № 192 от 13.04.04 и № 345 от 06.05.04 на 4л. [7];
- Договор № 20 купли-продажи от 28.05.2004 между ООО «Экколэнд» и ООО «Современник» и счёт-фактура № 101 от 28.05.2004 на 4л [8];
- Договор № 25 купли-продажи от 15.06.2004 между ООО «Экколэнд» и ООО «Самшит» и счёт-фактура №115 от 15.06.2004 на 3л. [9];
- Договор № 26 купли-продажи от 15.06.2004 между ООО «Экколэнд» и ЧП Щениной Е.А. и счёт-фактура № 116 от 15.06.2004 на 3л. [10];
- Договор № 15 купли-продажи от 26.04.2004 между ООО «Экколэнд» и

- ООО «ВиСК» и счёт-фактура № 128 от 30.06.2004 на 3л. [11];
- Договор № 23/03 купли-продажи от 11.04.2003 между ООО «Экколэнд» и ООО «Раздолье» и счёт-фактура № 122 от 23.06.2004 на 3л. [12];
 - Договор № 18/12 купли-продажи с отсрочкой платежа от 18.12.2002 между ООО «Экколэнд» и ЧП Думкиным В.А. и счёт-фактура № 143 от 04.08.2004 на 3л. [13];
 - Договор поставки № 171 от 26.04.2004 между ООО «Экколэнд» и ООО «Ситиавтосервис» и счет-фактура № 90 от 14.05.2004, № 134 от 08.07.2004 на бл. [14];
 - Договор № 22 купли-продажи от 02.06.2004 между ООО «Экколэнд» и ПБОЮЛ Овчинниковым С.В. и счёт-фактура № 105 от 02.06.2004 на 3л. [15];
 - Договор № 2/21 купли-продажи от 21.01.2003 между ООО «Экколэнд» и ООО «Сиэмсервисез» и счет-фактура № 152 от 08.09.2004 на 3л. [16];
 - сведения из Интернет с сайта <http://www.diago.ru> на 2л. [17];
 - Агентский договор № 5 от 19.03.2004 с приложениями № 1 и № 2 на 5л. [18];
 - рекламный лист на 1л. [19];
 - Декларация о согласии от 13.12.1996 и его перевод на 3л. [20];
 - Свидетельство об учреждении компании правообладателя Компания де Продуктос Алиментосиос и Сервисиос Корпора С.А. и Корпора ТресМонтес С.А. и его перевод на русский язык на 3л. [21];
 - Уведомление о регистрации договора и Лицензионный договор об использовании товарных знаков на 2л. [22];
 - «Основы интеллектуальной собственности», Киев, Издательский дом «Ин ЮРЕ», 1999, с.3, 188-189 на 4л. [23];
 - рекламные материалы на 8л. [24].
 - образцы быстрорастворимого напитка с фруктовым вкусом «YUPI» [25];
 - Письменное показание директора компании – правообладателя и его

перевод на русский язык на 5л. [26].

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам уточнило срок, в течение которого следует рассматривать неиспользование товарного знака, а именно: пять лет, предшествовавших подаче заявления, и пять лет с даты регистрации товарного знака «YUPI».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить его.

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

С учетом даты поступления заявления в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (25.10.2004) период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 25.10.1999 по 25.10.2004.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Товарный знак по свидетельству № 119246 представляет собой словесное обозначение «YUPI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Письменное показание [26] директора компании «Компания де Продуктос Алиментос и Сервисиос Корпора С.А.» (правообладателя) господина Нельсона Гарсия-Уидобро С. свидетельствует о том, что компании Corpora TresMontes S.A. и SIA Проехро наделены правом пользоваться товарным знаком «YUPI» с согласия правообладателя.

Из Договора [6], заключенного 31.05.96, следует, что компания Corpora TresMontes S.A. реализует изготовленную фирмой SIA Проехро продукцию, в частности, «быстрорастворимые безалкогольные напитки под товарным знаком «YUPI», в странах СНГ.

Таможенные декларации [5] подтверждают ввоз продукции под товарным знаком "YUPI" в Российскую Федерацию из Латвии от производителя - фирмы SIA Проехро в адрес оптового покупателя, в частности, ООО "Митимпорт", Московская область, который в дальнейшем поставлял продукцию на территории России другим посредническим фирмам, например, ООО "ЕвроСтандарт", Москва (товарные накладные [7]). Договоры и счета-фактуры [8] - [16] свидетельствуют о том, что товар, маркированный товарным знаком "YUPI", продавался в России и другими хозяйствующими субъектами.

На представленных образцах продукции (быстрорастворимом

напитке с фруктовым вкусом), маркированных товарным знаком «YUPI» [1], [25], указана компания «ПРОЭКСПО СИА», Латвия, производящая товар по лицензии «КОРПОРА ТРЕСМОНТЕС С.А.», Чили. Представленные правообладателем образцы продукции [25] произведены до даты подачи рассматриваемого заявления, т.е. в период, предусмотренный пунктом 3 статьи 22 Закона.

Компания «SIA Проехро» указана в качестве изготовителя продукции в представленных Сертификате соответствия и Санитарно-эпидемиологических заключениях [2] – [4], а также в таможенных декларациях [5], что является подтверждением наличия законных оснований для выпуска и реализации продукции под товарным знаком «YUPI» в России.

Анализ представленных образцов продукции [1], [25] и документов, в частности, [2]-[7], позволяет сделать вывод о том, что правообладатель использовал товарный знак "YUPI" по свидетельству № 119246 в отношении товаров 32 класса МКТУ – "безалкогольные напитки, составы для изготовления напитков", в пятилетний период до даты подачи настоящего заявления.

Что касается правомерности отнесения товара «Быстрорастворимый напиток с фруктовым вкусом», представляющего собой сухой напиток, к категории "безалкогольные напитки", то необходимо отметить следующее. Быстрорастворимые напитки, не содержащие в своём составе алкоголь, относятся к общему родовому понятию "безалкогольные" и предусматривают по аналогии с чаем, кофе, какао, соками в виде кристаллов или порошка (Пояснения к Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, товарная позиция 2009) добавление воды перед их непосредственным употреблением. Кроме того, «сухие напитки», к которым относится товар, маркированный товарным знаком "YUPI" (представленные образцы), представляет собой общепринятый

термин в области изготовления напитков (Экспертиза напитков, Новосибирск, Издательство Новосибирского университета, 1999, с.256-257).

В то же время следует отметить, что доказательств в отношении наличия на территории Российской Федерации товаров "пиво, минеральные и газированные воды, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы", маркированных комбинированным товарным знаком со словесным элементом "Yupi" в период, предшествующий подаче настоящего заявления, правообладателем не представлены и в Отзыве на заявление им представлен уточненный перечень товаров 32 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.10.2004, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «YUPI» по свидетельству № 119246 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ:

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

(511)

32

безалкогольные напитки, составы для изготовления напитков