

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, 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 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 19.01.2010, поданное ООО «ФОРТ-Н XXI», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 299615 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2004715119/50 с приоритетом от 07.07.2004 произведена 19.12.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 299615 на имя ООО «Промышленно-финансовая компания «Кристалльный», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия до 07.07.2014.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «Зернышко», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Графический элемент выполнен в виде стилизованного изображения круга, напоминающего далекую сказочную планету на фоне ясного неба, вокруг которой расположен ореол света. В нижней части композиции находится стилизованное растение с экзотическими плодами.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 299615 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.01.2010 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ:

29 – яйца, масла и жиры пищевые, белок яичный, вещества жировые для изготовления пищевых жиров, желе пищевое, желток яичный, жиры животные, жиры пищевые, крем сливочный, маргарин, маринад из шинкованных овощей с острой приправой, масла растительные, масло сливочное, порошок яичный,

салаты овощные, салаты фруктовые, смеси жировые для бутербродов, травы пряно-вкусовые, паста томатная;

30 – соль, горчица, уксус, приправы, в том числе майонез, кетчупы, хрен, соусы томатные, пряности, в том числе гвоздика, куркума пищевая.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.04.2010, лицом, подавшим заявление, представлены материалы, касающиеся заинтересованности в подаче заявления [1].

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства масложировой продукции и соусов, в частности майонеза, масла, томатной пасты, маркируемой обозначением «ЗОЛОТОЕ ЗЕРНЫШКО».

У правообладателя отсутствовали возражения по установленной заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 299615 в отношении приведенного выше перечня товаров 29 и 30 класса МКТУ.

Правообладателем на заседаниях коллегий, состоявшихся 14.04.2010 и 16.04.2010, были представлены отзыв и материалы, свидетельствующие, по мнению правообладателя, об использовании спорного товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- по мнению лица, подавшего заявление, период, в течение которого необходимо доказать использование товарного знака, составляет 19.01.2007 – 19.01.2010, однако дата его государственной регистрации – 19.12.2005 (согласно Кодексу досрочное прекращение возможно в течение любых трех лет после государственной регистрации), что обуславливает выбор периода доказывания: 19.12.2008 – 19.01.2010;

- право на использование товарного знака по свидетельству № 299615 было предоставлено ООО «Тандем» по лицензионному договору, зарегистрированному в установленном порядке;

- дата регистрации лицензионного договора – 08.10.2009, однако с начала 2009 ООО «Тандем» уже занималось производством и последующей реализацией

масла растительного и майонеза, не будучи лицензиатом.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия лицензионного договора от 10.01.2009 [2];
- копии материалов договора поставки № 08/10 от 01.01.2009 [3];
- копия договора поставки № 1 от 10.10.2009 [4];
- копии товарных накладных и платежных поручений [5];
- копия коммерческого предложения [6];
- копии материалов договора поставки № 52 от 10.10.2009 [7];
- этикетки [8];
- копии материалов договора № 3/12 от 04.12.2009 (2 экз.) [9];
- копии листов каталога [10];
- копии рекламных листков [11];
- копия диплома участника выставки [12];
- распечатки из сети Интернет [13];
- копия справки ООО «Торговая компания «Народный продукт» [14].

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 299615 в силе в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 16.04.2010, было выражено несогласие с доводами правообладателя, основные выводы которого сводятся к следующему:

- договор поставки № 08/10 от 01.01.2009 не имеет отношение к делу, так как ни правообладатель товарного знака, ни лицензиат не являются сторонами по данному договору;

- в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые не имеют удостоверений качества и безопасности, подтверждающих их происхождение. В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 24.06.2008 «Технический регламент на масложировую

продукцию» подтверждение соответствия масложировой продукции требованиям этого закона является обязательным;

- правообладателем не представлены материалы, подтверждающие соответствие указанной в материалах продукции требованиям законодательства, т.е. не подтвержден легальный ввод продукции в хозяйственный оборот;

- приложенные материалы к договору поставки № 1 от 10.10.2009 не могут свидетельствовать об использовании спорного знака, поскольку либо содержат указание только на словесный вариант знака, либо эти документы невозможно соотнести между собой и с самим договором;

- материалы договора № 52 от 10.10.2009 не содержат информации о том, какие этикетки были изготовлены по договору, а представленные этикетки не имеют указания на дату их изготовления;

- остальные документы также не могут свидетельствовать об использовании товарного знака, поскольку либо не содержат указания на товарный знак, либо не датированы, либо имеют дату, позже даты подачи заявления.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 19.10.2009 включает Кодекс, Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные Правила.

На основании пункта 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 абзацем 1 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 течении 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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 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. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты подачи (19.01.2010) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 19.01.2007 по 18.01.2010 включительно (далее – период доказывания).

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 №299615 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «яйца, масла и жиры пищевые, белок яичный, вещества жировые для изготовления пищевых жиров, желе пищевое, желток яичный, жиры животные, жиры пищевые, крем сливочный, маргарин, маринад из шинкованных овощей с острой приправой, масла растительные, масло сливочное, порошок яичный, салаты овощные, салаты фруктовые, смеси жировые для бутербродов, травы пряно-вкусовые, паста томатная», и товаров 30 класса МКТУ: «соль, горчица, уксус, приправы, в том числе майонез, кетчупы, хрен, соусы томатные, пряности, в том числе гвоздика, куркума пищевая».

Товарный знак является комбинированным. Изобразительный элемент знака представляет собой композицию, включающую стилизованное изображение солнца, от которого исходит сияние, на фоне неба и оливковой ветви с шестью оливами. В центре композиции расположен словесный элемент «ЗЕРНЫШКО», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в чёрном, белом, жёлтом, зелёном, голубом, светло-голубом, фиолетовом, светло-коричневом и бордовом цветовом сочетании в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

Правообладатель (как и ООО «Тандем») является крупным масложировым

комбинатом, одним из направлений деятельности которого является производство растительного масла и майонеза. На сайте компании (<http://cristalny.ru>), а также в материалах [9] приведена информация о том, что масложировой комбинат был основан в 1999 г. и производит продукцию, маркированную обозначениями «Отечественное», «Золотое зернышко», «Зернышко», «Сметанез».

В 2009 году (10.01.2009) правообладателем был заключен с ООО «Тандем» лицензионный договор [2], зарегистрированный в установленном порядке в Роспатенте 08.10.2009 (РД0055376). Согласно договору ООО «Тандем» предоставлены право и обязанность использовать товарный знак по свидетельству № 299615 на вывесках, упаковке, визитках, сопроводительной и иной документации, на автотранспорте, в рекламе и иной деятельности на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве. Договор был заключен на срок действия свидетельства с момента регистрации в Роспатенте.

Договор поставки [4] показывает факт производства и продажи ООО «Тандем» жировой продукции. В спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора, приведены ассортимент и цены на товары: «масло подсолнечное «Зернышко» и «майонез «Зернышко» низкокалорийный». Исполнение договора подтверждено платежными поручениями [5]. В материалах дела имеется справка [14], согласно которой поставленную продукцию ООО «Торговая компания «Народный продукт» в дальнейшем реализовывало в различных регионах России, в частности в Москве, Смоленске, Республике Хакасии.

Правообладателем представлены материалы договора [7] на изготовление и поставку этикеток, заключенного по коммерческому предложению [6]. Необходимо отметить, что согласно товарным накладным [7], подписанным обеими сторонами, совершалась отгрузка этикеток для майонеза и масла подсолнечного «Зернышко». Вместе с тем, платежных поручений или каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать об исполнении данного договора, представлено не было. В этой связи указанные материалы не были приняты коллегией Палаты по патентным спорам во внимание.

Материалы договоров [3, 9] и диплома [12] не могут быть учтены, поскольку не относятся к периоду доказывания, либо не содержат товарного знака по свидетельству № 299615. Распечатки [13] также не могут быть приняты во внимание, так как не относятся к существу рассматриваемого спора (отсутствует взаимосвязь с правообладателем или производителем).

Относительно использования товарного знака по свидетельству № 299615 в том виде, как он зарегистрирован, необходимо отметить следующее. Правообладателем представлены этикетки, каталог и рекламные материалы [7, 9, 10], в которых имеются фотографии продукции с этикеткой, воспроизводящей товарный знак по свидетельству № 299615, что свидетельствует об использовании товарного знака в таком виде, в каком ему предоставлена правовая охрана.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что указанные материалы [7, 9, 10] не датированы. Однако, было учтено, что в сопроводительной, бухгалтерской и иной документации технически трудно выполнить комбинированный товарный знак, а также то, что в спорном товарном знаке основным элементом, идентифицирующим товары производителя в документации, является словесный элемент «ЗЕРНЫШКО». В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам считает достаточным соотнесение видов товаров, приведенных в сопроводительной документации (договоры, товарные накладные, спецификации, платежные поручения), и их обозначение словом «Зернышко», с воспроизведением товарного знака на представленных изображениях.

Оценивая использование товарного знака, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из перечня товаров, присутствующего в свидетельстве № 299615, принимая во внимание соотнесение видовых понятий с родовыми (например, масло подсолнечное – масла растительные).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования товарного знака по свидетельству № 299615 лицензиатом правообладателя в отношении товаров 29 класса МКТУ: «масла растительные», и товаров 30 класса МКТУ: «майонез».

В отношении товара 29 класса МКТУ: «паста томатная» правообладателем было указано на наличие такого товара в товарных накладных [5]. Необходимо отметить, что действительно, позиция «паста томатная «Зернышко» содержится в товарных накладных (см., например, № 780 от 03.12.2009). Вместе с тем, следует обратить внимание, что указанная накладная оформлена на основании договора [4], однако в самом договоре, в спецификациях к нему и в платежных поручениях отсутствует упоминание этого товара.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам считает факт использования рассматриваемого товарного знака в отношении товара 29 класса МКТУ: «паста томатная», недоказанным.

Документов по использованию рассматриваемого товарного знака в отношении других рассматриваемых товаров 29 и 30 классов МКТУ правообладателем не представлялось.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 299615 в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 19.01.2010.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 19.01.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 299615, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(591) чёрный, белый, жёлтый, зелёный, голубой, светло-голубой, фиолетовый, светло-коричневый, бордовый

(511)

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; фрукты и овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье и компоты; молоко и молочные продукты; альгинаты пищевые, анчоусы, арахис обработанный, белки пищевые, бобы консервированные, фасоль консервированная, бобы соевые консервированные, бульоны, варенье имбирное, гнезда птичьи съедобные, горох консервированный, грибы консервированные, дичь, желатин пищевой, желе мясное, желе фруктовое, жир кокосовый, жир костный пищевой, жир свиной, закуски на основе фруктов; изделия колбасные, изюм, икра, казеин пищевой, капуста квашеная, клей рыбий пищевой, колбаса кровяная, консервы мясные, консервы овощные, в том числе икра кабачковая, икра баклажанная, кукуруза консервированная, консервы рыбные, консервы фруктовые, концентраты бульонные, корнишоны, креветки, крокеты, куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу, лангусты (неживые), лосось, лук консервированный, мармелад, масла растительные, масло арахисовое, масло какао, масло кокосовое, мидии (неживые), миндаль толченый, мозг костный пищевой, моллюски (неживые), молоко, морские водоросли съедобные, жареные; мука рыбная для употребления в пищу, мякоть фруктовая, мясо, мясо консервированное, овощи консервированные, овощи сушеные, овощи, подверженные тепловой обработке, оладьи картофельные, оливки консервированные, омары (неживые), орехи кокосовые сушеные, орехи обработанные, паштеты из печени, пектины пищевые, печень, пикули, плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, продукты из соленого свиного окорока, продукты молочные, продукты рыбные, протеины пищевые, птица домашняя (неживая), пыльца растений, приготовленная для пищи, пюре клюквенное, пюре яблочное, ракообразные (неживые), рыба (неживая), рыба консервированная, рыба соленая, сало, сардины, свинина, сельдь, сливки взбитые, сок томатный для приготовления пищи, соки овощные для приготовления пищи, солонина, сосиски в сухарях, составы для приготовления бульона, составы для приготовления супов, субпродукты, супы, супы овощные, сыворотка молочная, сыры, таини (тесто из зерен кунжута), творог; творог соевый, трепанги (неживые),

трюфели консервированные, тунец, устрицы (неживые), ферменты сычужные, финики, фрукты глазированные, фрукты замороженные, фрукты консервированные, фрукты консервированные в спирте, фрукты, подверженные тепловой обработке, хлопья картофельные, хризалиды (куколки бабочек) шелкопряда, употребляемые в пищу, хьюмос (тесто из турецкого гороха), цедра фруктовая, чечевица консервированная, чипсы картофельные, чипсы фруктовые, экстракты водорослей пищевые, экстракты мясные, яйца улитки.

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, в том числе кукуруза, хлебобулочные изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; майонез; пищевой лед.