

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 ППС), рассмотрела заявление от 05.04.20011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДАР» по свидетельству №180097, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПепсиКо Холдингс», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №98705023/50 с приоритетом от 26.03.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 29.09.1999 за № 180097 в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества открытого типа «Лактис», г.Новгород. Организационно-правовая форма предприятия менялась, так согласно внесенным в Госреестр изменениям наименование правообладателя в декабре 2000 года изменилась на ОАО «Лактис» и в феврале 2008 на Закрытое акционерное общество «Лактис», г.Великий Новгород, (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №180097 является комбинированным представляющим собой геометрическую фигуру черного цвета, внутри которой расположен словесный элемент «ДАР», выполненный заглавными буквами русского алфавита, в верхней части которой расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения яблока с двумя листочками.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.04.20011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 180097 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, является производителем безалкогольных напитков, маркируемых сходным обозначением.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №180097 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 05.05.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.06.2011 года, с приложением копии заявления от 05.04.2011.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «ДАР» использовался на упаковках соков и нектаров;
- ЗАО «ЛАКТИС» в настоящее время создало Группу Компаний «ЛАКТИКА», которая состоит из нескольких хозяйствующих субъектов: ЗАО «ЛАКТИС», ЗАО «Лужский молочный комбинат», ООО «Торговый дом «Лактика». Продукция компании представлена более чем с 30 регионах России;
- соответствие соков «Дар» требованиям Федерального Закона № 178 от 27.10.2008 и ГОСТ Р 9001-2008 позволяет осуществлять поставки соков «ДАР» не только предприятиям розничной торговли, но и обеспечивать индивидуальным питанием военнослужащих;
- соки, маркированные товарным знаком «ДАР», неоднократно награждались дипломами и медалями различных конкурсов и выставок.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Пакет сока «Яблоко» объем 1л., дата изготовления 12.05.2001 года 1шт.и пакет нектара «Мультифруктовый» дата изготовления 01.04.2011.
2. Распечатки с информационного сайта ЗАО «Лактис» 5л.
3. Справка о принадлежности сайта www.lactis.ru 1л.
4. Договор на разработку дизайна упаковки от 29.09.1997г. 4л.
5. Публикация по свидетельству № 180097 2л.
6. Копия публикации свидетельства № 184375 с приоритетом 09.07.1998г. 2л.
7. Договор на адаптацию дизайна сока от 25.12.1998г, счет, счет – фактура.

8. Контракт № 092018 с АО Тетра Пак на разработку дизайна упаковок для производства Тетра Пак с приложением, Акт приемки-сдачи работ и счет фактура 1бл.
9. Копия утвержденного макета упаковки сока от 28.11.2006 года 1л.
10. Распечатка из реестра дизайна упаковок ЗАО «Лактис», размещенных в базе данных Тетра Пак
11. Листовка с изображением продукции, маркированной товарным знаком «ДАР» 1л.
12. Заказ на изготовление Тетра Пак упаковки сока 1л.
13. Товарная накладная на отгрузку упаковки 4л.
14. Заказ на изготовление Тетра Пак упаковки сока 1л.
15. Товарная накладная на отгрузку упаковки 2л.
16. Счет- фактура 2л.
17. Контракт № Р 77008 от 1.04.2007года с ЗАО Тетра Пак на изготовление упаковки соков с приложениями 1бл.
18. Контракт № Р 10-70007 от 01.01.2010 года с ЗАО Тетра Пак на изготовление упаковки соков с приложениями 17л.
19. Копия утвержденного макета упаковки соков 2010 года 5л
20. Заказ № 01-11010778 на производство Тетра Пак упаковки сока 1л.
21. Подтверждение заказа 5л.
22. Товарная накладная на отгрузку упаковки 2л.
23. Счет- фактура 4л.
24. Заказ № 01-11177339 на производство Тетра Пак упаковки сока 1л.
25. Подтверждение заказа 4л.
26. Товарная накладная на отгрузку упаковки 2л.
27. Счет- фактура 2л.
28. Заказ №01-11156601 на производство Тетра Пак упаковки сока 1л.
29. Подтверждение заказа 2л.
30. Товарная накладная на отгрузку упаковки 2л.
31. Счет- фактура 2л.
32. Заказ № 01-11010784 на производство Тетра Пак упаковки сока 1л.
33. Подтверждение заказа 4л.
34. Товарная накладная на отгрузку упаковки 2л.
35. Счет- фактура 2л.
36. Заказ № 01-10993075 на производство Тетра Пак упаковки сока 1л.
37. Подтверждение заказа 1л.

38. Товарная накладная на отгрузку упаковки 2л.
39. Счет- фактура 2л.
40. Заказ №01-10993075 на производство Тетра Пак упаковки сока 1л.
41. Подтверждение заказа 4л.
42. Товарная накладная на отгрузку упаковки 2л.
43. Счет- фактура 2л.
44. Контракт № P11022 от 1.01.2011 года с ЗАО Тетра Пак на изготовление упаковки соков с приложениями 17л.
45. Копия утвержденного макета упаковки сока от 22.02.2011 года 1л.
46. Заказ № 01-11294198 на производство Тетра Пак упаковки сока 1л.
47. Подтверждение заказа бл.
48. Товарная накладная на отгрузку упаковки 2л.
49. Счет- фактура 2л
50. Информационная справка о производстве ЗАО «ЛАКТИС» соков 1л.
51. Статистическая справка о производстве ЗАО «ЛАКТИС» соков 1л.
52. Прайс-листы на продукцию, производимую ЗАО «ЛАКТИС» начиная с декабря 2007года 28л. с оборотом 26л.
53. Товарно-транспортные накладные за 2007год 7л.
54. Товарно-транспортные накладные за 2008год 15л.
55. Товарно-транспортные накладные за 2009год 19л.
56. Товарно-транспортные накладные за 2010год 12л.
57. Товарно-транспортные накладные за 2011 год 9л.
58. Товарно-транспортные накладные по отгрузке товаров для детских учреждений 9л.
59. Распечатка с сайта о Группе компаний «Лактика» 1л.
60. Агентский договор между ЗАО «Лактис» и ООО «Торговый дом «Лактика» от 01.08.2010 года
61. Договор на рекламу продукции № 255 от 11.12.2009года с приложением 3 л.
62. Копия публикации март2010года 1л.
63. Договор № 8 от 21.12.2010 на размещении рекламы в газете «Петербургское качество» 2л.
64. Копия публикации август 2010 года 1л.
65. Договор на оказание услуг № 231 от 14.12.2010 года с приложением 3 л.
66. Станицы Каталога выставки «Новгородское застолье» 2009 с фотографиями 7л.

67. Страницы Каталога выставки «Российские производители и снабжение вооруженных сил» 2010 с фотографиями 4л.
68. Страницы Каталога выставки «Новгородское застолье» 2010 с фотографиями 4л.
69. Страницы Каталога выставки «Агрорусь» 2010 с фотографиями 5л.
70. Страницы Каталога выставки «Халяль» 2011 с фотографиями 5л.
71. Копии дипломов 3 л.
72. Сертификаты качества продукции под товарным знаком ДАР 7л.
73. Санитарно-эпидемиологические заключения 2л.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №180097.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении от 12.12.2010, неубедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.04.20011 включает Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

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 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 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.

С учетом даты (05.04.20011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 05.04.2008 по 04.04.2011, включительно.

В указанный период правообладателем спорного товарного знака было Закрытое акционерное общество «ДАР». Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или иное надлежащее лицо использовал товарный знак «ДАР» по свидетельству №332396 в отношении товаров, указанных в заявлении.

Правообладатель с 1998 года производит соки и фруктовые напитки, маркированные товарным знаком «ДАР». Соответствие выпускаемой продукции требованиям технического регламента на соковую продукцию подтверждены сертификатами соответствия [72]/

Начиная с 1998 года производятся соки и нектары, на упаковки которых наносится товарный знак по свидетельству №180097. Правообладатель заказывает упаковку по собственному дизайну у компании ЗАО «Тетра Пак» [12-49].

Образцы продукции [1], представленные в качестве доказательств использования товарного знака, демонстрируют, что на продукцию наносится товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован.

Правообладатель для оптимизации своей деятельности заключил агентский договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Лактика» [60], согласно которому ООО «Торговый дом «Лактика» обязуется от своего имени заключать договоры оптовой продажи. Таким образом, введение в гражданский оборот продукции, маркированной товарным знаком «ДАР», произведенной правообладателем, осуществляется ООО «Торговый дом «Лактика».

Так, в материалах дела содержатся товарно- транспортные накладные и платежные поручения к ним, доказывающие введение в гражданский оборот соков, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Правообладатель товарного знака использует знак в сети Интернет www.lactis.ru в рекламных целях.

Правообладатель является участником многих отраслевых выставок, что подтверждается представленными дипломами [71].

Таким образом, в распоряжении палаты по патентным спорам есть материалы, доказывающие использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №180097.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для удовлетворения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 332396 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении заявления от 05.04.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 180097.