

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 09.03.2011, поданное ООО «Кубань-Ти», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 263853 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами «КУБАНЬ», «КАЧЕСТВО» по заявке № 2002730247/50 с приоритетом от 06.12.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.02.2004 за № 263853 в отношении товаров и услуг 05, 16, 29, 30, 32, 33, 35, 40 - 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Государственного унитарного предприятия Краснодарского края "Кубань-Качество", Россия (далее – правообладатель). Срок действия – до 06.12.2012.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 263853 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления от 09.03.2011.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся

19.05.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения к материалам [1], касающимся заинтересованности в подаче заявления от 09.03.2011. Кроме того, лицом, подавшим заявление, был скорректирован объем притязаний по заявлению, а именно, выражена просьба – считать заявление от 09.03.2011 поданным в отношении товаров и услуг:

30 класса МКТУ: кофе; чай; какао; заменители кофе; какао-продукты; напитки-какао; напитки какао-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; настои нелекарственные; эссенции пищевые, а именно кофейные и чайные эссенции, эссенции какао;

35 класса МКТУ: демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Представленные материалы [1] свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства и реализации чаев с использованием сходного обозначения «KUBAN-TEA». Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ.

От правообладателя 18.04.2011 поступил отзыв по мотивам заявления от 09.03.2011, доводы которого сводятся к тому, что на территории Краснодарского края реализуется целевая программа «Качество» и товарный знак по свидетельству № 263853 применяется для товаров/услуг краевых производителей и поставщиков путем заключения и регистрации лицензионных договоров. Также в отзыве отмечено, что заявленное на регистрацию обозначение лица, подавшего заявление, «KUBAN-TEA» не может быть зарегистрировано без согласия правообладателя спорного товарного знака («КУБАНЬ КАЧЕСТВО»).

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.03.2011 включает вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

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 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.

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:

- 1) 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;

- 2) при выполнении работ, оказании услуг;
- 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала материалы представленного отзыва 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 № 263853 в отношении товаров и услуг:

30 класса МКТУ: «кофе; чай; какао; заменители кофе; какао-продукты; напитки-какао; напитки какао-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; настои нелекарственные; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]»;

35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Проанализировав представленный правообладателем отзыв, Палата по патентным спорам установила, что его материалы не содержат каких-либо сведений по производству товаров 30 класса МКТУ или оказанию услуг 35 класса МКТУ под товарным знаком по свидетельству № 263853.

Таким образом, что факт использования товарного знака по свидетельству № 263853 в отношении указанной выше части товаров 30 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ необходимо признать недоказанным в силу отсутствия комплекта документов, подтверждающих данный факт.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 09.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 263853 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кофе; чай; какао; заменители кофе; какао-продукты; напитки-какао; напитки какао-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; настои нелекарственные; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]», и услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».