

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 05.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №187877, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПепсиКо Холдингс», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №98711971/50 с приоритетом от 09.07.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 26.04.2000 за № 187877 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Открытого акционерного общества «Лактис», г. Новгород. Организационно-правовая форма предприятия менялась, так согласно внесенным в Госреестр изменениям наименование правообладателя в апреле 2006 года изменилось на ОАО «Лактис» и в марте 2008 - на Закрытое акционерное общество «Лактис», г. Великий Новгород, (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №187877 является комбинированным, представляющим собой этикетку прямоугольной формы, фон этикетки заполнен изображением апельсиновых долек. В правом нижнем углу расположена геометрическая фигура синего 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. На этикетку нанесены словесные и цифровые элементы: «Апельсиновый Сок», 100%, 1л. Знак выполнен в синем, белом, желтом, оранжевом, красном цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 187877 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 №187877 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 22.04.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.06.2011 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 в 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 «Апельсиновый» объем 1л., дата изготовления 05.12.2010 года, 1шт.
2. Договор на разработку дизайна упаковки от 29.09.1997г., 4л.
3. Договор на адаптацию дизайна сока от 25.12.1998г, счет, счет – фактура, 4л.
4. Контракт № D92018 с АО Тетра Пак на разработку дизайна упаковок для производства Тетра Пак с приложением, Акт приемки-сдачи работ и счет фактура 16л.

5. Распечатка из реестра дизайна упаковок ЗАО «Лактис», размещенные в базе данных Тетра Пак, 8л.
6. Копия утвержденного макета упаковки сока от 28.11.2006 года ,1л.
7. Заказ на изготовление Тетра Пак упаковки сока, 1л.
8. Счет-фактура, 2л.
9. Товарная накладная на отгрузку упаковки, 2л.
10. Контракт № Р 77008 от 01.04.2007года с ЗАО Тетра Пак на изготовление упаковки соков с приложениями, 16л.
11. Контракт № Р 10-70007 от 01.01.2010 года с ЗАО Тетра Пак на изготовление упаковки соков с приложениями, 17л.
12. Копия утвержденного макета упаковки соков 2010 года, 1л.
13. Заказ № 01-11010778 на производство Тетра Пак упаковки сока, 1л.
14. Подтверждение заказа, 1л.
15. Товарная накладная на отгрузку упаковки, 2л.
16. Счет- фактура, 2л.
17. Заказ №01-11010774 на производство Тетра Пак упаковки сока, 1л.
18. Подтверждение заказа, 1л.
19. Товарная накладная на отгрузку упаковки, 2л.
20. Счет- фактура, 2л.
21. Заказ № 01-10993075 на производство Тетра Пак упаковки сока, 1л.
22. Подтверждение заказа, 1л.
23. Товарная накладная на отгрузку упаковки, 2л.
24. Счет- фактура , 2л.
25. Контракт № Р11022 от 1.01.2011 года с ЗАО Тетра Пак на изготовление упаковки соков с приложениями, 17л.
26. Развертка упаковки сока ДАР «Апельсиновый», 1л.
27. Информационная справка о производстве ЗАО «ЛАКТИС» соков, 1л.
28. Распечатки с информационного сайта ЗАО «Лактис», 5л.
29. Справка о принадлежности сайта www.lactis.ru, 1л.
30. Статистическая справка о производстве ЗАО «ЛАКТИС», соков 1л.
31. Прайс-листы на продукцию, производимую ЗАО «ЛАКТИС», начиная с декабря 2007года , 28л. с оборотом 27л.
32. Материалы договора поставки №127-рг от 13.10.2008.
33. Материалы договора поставки №219-0 от 29.09.2009.

34. Распечатка с сайта о Группе компаний «Лактика», 1л.
35. Договор поставки между ЗАО «ЛАКТИС» и ООО «ТД»ЛАКТИКА», 3л.
36. Платежные поручения, свидетельствующие об исполнении данного договора, 7л.
37. Агентский договор между ЗАО «Лактис» и ООО «Торговый дом «Лактика» от 01.08.2010 года, 3л.
38. Платежные поручения, свидетельствующие об исполнении данного договора, 2л.
39. Товарно-транспортные накладные за 2008, 2009, 2010, 2011.
40. Договор на рекламу продукции № 255 от 11.12.2009 года.
41. Публикации рекламных материалов.
42. Договор на оказание услуг № 231 от 14.12.2010 года.
43. Договор поставки № 56 рг от 20.05.2010 года, счет на оплату, платежное поручение.
44. Договор поставки № 2 ИП от 13.10.2008.
45. Договор поставки № 122 рг от 12.11.2009, платежное поручение.
46. Договор поставки № 5 ИП от 13.10.2008.
47. Договор поставки № 14 рг от 12.10.2008, платежные поручения, заявление о расторжении договора, Агентский договор от 01.08.2010.
48. Договор поставки № 41 от 12.11.2009.
49. Страницы Каталога выставки «Новгородское застолье» 2009 с фотографиями, 7л.
50. Страницы Каталога выставки «Российские производители и снабжение вооруженных сил»» 2010 с фотографиями, 4л.
51. Страницы Каталога выставки «Новгородское застолье» 2010 с фотографиями, 4л.
52. Страницы Каталога выставки «Агрорусь» 2010 с фотографиями, 5л.
53. Страницы Каталога выставки «Халяль» 2011 с фотографиями, 5л.
54. Копии дипломов, 3 л.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №187877.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении от 05.04.2011, неубедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.04.2011 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 (05.04.2011) 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 «Лактис». Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак по свидетельству №187877 в отношении товаров, указанных в заявлении.

Правообладатель с 1998 года производит соки и фруктовые напитки, маркированные товарным знаком «ДАР». На упаковку товаров «сок апельсиновый» наносится товарный знак по свидетельству №187877. Правообладатель заказывает упаковку по собственному дизайну у компании ЗАО «Тетра Пак» [1-26].

Образцы продукции [1], представленные в качестве доказательств использования товарного знака, демонстрируют, что на упаковку 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» [37], 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 [39].

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

Правообладатель является участником многих отраслевых выставок, что подтверждается представленными дипломами [54].

Таким образом, в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам есть материалы, доказывающие использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №187877.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для удовлетворения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 187877 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 № 187877.