

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 12.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОХОТНИЧЬИ» по свидетельству №264563, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2010, поданное ООО «Торговый дом «Балтия», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2002720246/50 с приоритетом от 27.09.2002 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.03.2004 за № 264563 в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Фабрика замороженных продуктов», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Товарный знак «ОХОТНИЧЬИ» по свидетельству №264563 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам 14.04.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 264563 в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно: «продукты молочные», в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами заявления от 12.04.2010, на заседаниях коллегий, состоявшихся 11.10.2010 и 16.11.2010, представил отзыв по мотивам заявления, существо доводов которого сводится к тому, что ООО «ЦЕЗАРЬ» (прежнее наименование ООО «Фабрика замороженных продуктов») изготавливает, привлекая подрядчиков и контролируя производство, и распространяет более 200 видов пищевых продуктов, в том числе «Сыры «Охотничьи со специями для пиццы».

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие материалы:

- копия авторского договора № 30/01 от 30.01.2009 [1];
- копия приказа от 17.12.2008 № 68/08 [2];
- фотография этикетки [3];
- копия договора на изготовление полиграфической продукции [4];
- копия материалов договора на производство продукции № 74р/М-г от 01.08.2009 [5];
- копии материалов договоров поставки № 03/09 от 07.09.2009, № 18/05.10 от 05.10.2009 [6];
- распечатки свидетельства № 264563 [7];
- документы по внесению изменений в Госреестр [8];
- копии актов сверки взаимных расчетов [9];
- копии выписок из лицевого счета [10];
- копии материалов договора поставки № 53 от 14.08.2009 [11];
- копия письма ООО «Радуга» [12].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Охотничьи» по свидетельству № 264563 и оставить правовую охрану в силе в отношении товаров 29 класса МКТУ: «продукты молочные».

На заседаниях коллегий, состоявшихся 05.07.2010 и 11.10.2010, лицом, подавшим заявление, были представлены материалам, касающиеся заинтересованности в подаче заявления.

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства и реализации молочных продуктов (в том числе сыр «Рижский Охотничий копченый»).

В этой связи коллегия усматривает его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №264563 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «продукты молочные».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.04.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

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.

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.

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.

Товарный знак «Охотничьи» является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «О» - заглавная.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 14.04.2007 по 13.04.2010 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 "Охотничьи" по свидетельству № 264563 в отношении товаров 29 класса МКТУ: «продукты молочные».

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

Согласно представленным материалам [8] правообладатель 12.12.2007 был переименован в ООО «ЦЕЗАРЬ», что также подтверждается данными Госреестра (сведения внесены 21.09.2010).

ООО «ЦЕЗАРЬ» заказывал производство продукции у ООО «Морозко» по договору [5]. Пункт 1.2 договора определяет, что под термином «продукция» понимают «Охотничьи» «Сыры со специями для пиццы», полуфабрикат замороженный. Следует отметить, что согласно пункту 3.2 договора ООО «Морозко» имеет право размещать товарный знак исключительно на продукции, производимой по заказам ООО «ЦЕЗАРЬ», при этом товарный знак размещается в

соответствии дизайном упаковки, согласованной сторонами. Исполнение указанного договора подтверждено платежным поручением [5] и выписками из лицевого счета [10].

Дальнейшая реализация сыров, маркированных обозначением «Охотничьи», производилась ООО «ЦЕЗАРЬ» различным компаниям (ООО «Макс Фуд», ООО «Радуга», ООО «Универсал-Трейдинг»), что подтверждается материалами договоров поставки [6, 11]. Об исполнении договоров свидетельствуют платежные поручения или акты сверки взаимных расчетов [6, 9, 11].

Рассматриваемый товарный знак проставлялся на сопроводительной документации и упаковке товара [3, 4]. Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что зарегистрированный товарный знак используется с некоторыми изменениями внесенные правообладателем изменения (использование красных букв с белой обводкой вместо черных букв), которые обусловлены адаптированием маркировки к условиям рынка и не влияют на различительную способность знака, что позволяет определить указанное изменение как несущественное.

Оценивая использование знака, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из перечня товаров, присутствующего в рассматриваемом товарном знаке.

Фактически реализованные товары (сыры) отсутствуют в перечне как конкретная видовая позиция. Согласно словарно-справочным источникам информации сыр – это пищевой продукт, приготовляемый путем заквашивания молока сычужной закваской или кислотой и имеющий вид твердой или полутвердой массы, которой придана определенная форма (<http://slovari.yandex.ru/>). С учетом изложенного товар «сыр» может быть соотнесен со следующей позицией перечня товаров 29 класса МКТУ: «продукты молочные».

Таким образом, представленные документы свидетельствуют о надлежащем использовании товарного знака «Охотничьи» по свидетельству № 264563 в отношении товаров 29 класса МКТУ «продукты молочные» правообладателем.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 12.04.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 264563.