

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 09.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №335290 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВЭЗН», г. Волгоград (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ЯДРЕНЬИЙ КОРЕНЬ» по заявке №2006726037/50 с приоритетом от 11.09.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.10.2007 за №335290 на имя Ежикова Сергея Вячеславовича, Москва в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства (далее – правообладатель). Товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЯДРЕНЬИЙ КОРЕНЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

В Палату по патентным спорам 29.11.2010 поступило заявление от 09.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №335290 в отношении части товаров 32 класса МКТУ (минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, квас, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков), указанных в перечне свидетельства, в связи с неиспользованием знака непрерывно в течение трех лет.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 16.12.2010 с приложением копии заявления и сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.01.2011. До даты заседания в палату по патентным спорам обратился представитель правообладателя и ходатайствовал об ознакомлении с материалами заявления, мотивировав это тем, что указанную корреспонденцию правообладатель не получал. Ходатайство было удовлетворено, 13.01.2011 представитель был ознакомлен с материалами дела. Также, до даты заседания коллегии поступили ходатайства от сторон о переносе даты заседания на более поздний срок.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.01.2011, ходатайства были удовлетворены, заседание было перенесено и назначено на 21.02.2011.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.02.2011, стороны присутствовали, правообладатель представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель использует товарный знак как в отношении товаров 33 класса МКТУ (предоставляя лицензии на право его использования), так и в отношении товаров 32 класса МКТУ, путем размещения заказов от своего имени на выпуск безалкогольной продукции на заводах, производящих квасы. Безалкогольная продукция вместе с алкогольной демонстрируется на выставках и ярмарках, участвует в промоакциях, поставляется на выставочные и юбилейные торжества, сопровождая алкогольную продукцию;

- правообладатель участвовал в выставке «Курская Коренская ярмарка 2010», на ней заключены договоры о производстве алкогольной и безалкогольной продукции, имеются фото рекламных щитов;

- правообладатель считает действия лица, подавшего заявление, недобросовестной конкуренцией, направленными на уход от ответственности за нарушение прав на товарный знак.

С отзывом представлены следующие материалы:

- письмо Волгоградской таможни, фотография бочки;
- договор поставки, счета-фактуры, товарные накладные;

- фотографии;
- договор аренды, акт приема-передачи рекламных конструкций;
- этикетки.

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего 29.11.2010, включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 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.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЯДРЕННЫЙ КОРЕНЬ» по свидетельству №335290 в отношении товаров 32 класса МКТУ (квас), выражающиеся в следующем.

Лицо, подавшее заявление, осуществляет деятельность по производству и продаже кваса, имеющего маркировку «Ядреный корень», а также произвело действия по сертификации продукции, что свидетельствует о реальной заинтересованности в использовании товарного знака «Ядреный корень». Представленное письмо Волгоградской таможни свидетельствует о наличии

препятствий в осуществлении коммерческой деятельности, связанной с производством и реализацией кваса.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

На основании пункта 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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.

С учетом даты (29.11.2010) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 29.11.2007 по 28.11.2010 включительно.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЯДРЕННЫЙ КОРЕНЬ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам представитель правообладателя пояснила, что правообладатель товарного знака – Ежиков С.В., организует производство товаров 33 класса МКТУ под товарным знаком «ЯДРЕННЫЙ КОРЕНЬ», а поскольку реклама алкогольной продукции запрещена законодательством Российской Федерации, он использует товарный знак «ЯДРЕННЫЙ КОРЕНЬ» в отношении товаров 32 класса МКТУ, рекламируемых на щитах и демонстрируемых на выставках.

Анализ представленных материалов показал, что они не свидетельствуют об использовании товарного знака ввиду следующего.

По договору поставки от 07.04.2010 ООО «Курский безалкогольный комбинат» осуществил поставку питьевой воды, маркированной обозначением «Ядреный корень», правообладателю оспариваемого товарного знака - ИП Ежикову С.В. Однако, ввиду отсутствия подтверждения оплаты за данную поставку, у коллегии нет оснований считать данный договор исполненным.

Согласно договору аренды от 01.04.2010 ИП Ежиков С.В. арендовал рекламные щиты для размещения рекламы питьевой воды и кваса «Ядреный корень». Фотографии, содержащие рекламные щиты, не могут быть соотнесены с данным договором поскольку не содержат указания на время съемки. В силу этого они также не могут быть соотнесены с исследуемым периодом доказывания использования.

На фотографии, содержащей изображение стенда Курского ликеро-водочного завода, по утверждениям правообладателя, располагающегося на «Курской Коренской ярмарке» содержится, помимо прочего, изображение бутылки воды, содержащей маркировку «Ядреный корень». На данных фотографиях также отсутствует дата и место их совершения. Поскольку правообладателем не представлены иные документы, иллюстрирующие его участие в выставке, представленные фотоматериалы сами по себе невозможно соотнести с исследуемым периодом и признать доказательствами использования товарного знака..

В отношении такого товара 32 класса МКТУ как квас, коллегия отмечает, что каких-либо документов, помимо фотографий рекламных щитов, свидетельствующих о его производстве, не представлено.

Таким образом, приобщенные к заявке материалы не являются доказательствами использования товарного знака.

Более того, как было указано правообладателем, вышеуказанные действия произведены для рекламы товаров 33 класса МКТУ – алкогольных напитков, маркированных товарным знаком «Ядреный корень», права на использование которого правообладатель дает различным лицам на основании лицензионных договоров.

Покупка товара и его реклама, демонстрирование на выставках в целях продвижения иного товара без намерений дальнейшей его продажи или предложения к продаже, то есть не связанные непосредственно с введением товара в гражданский оборот, не являются использованием товарного знака, как предписывают требования статьи 1486 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило особое мнение от правообладателя, содержащее материалы, не представленные ранее, и которые не могли быть учтены при принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам, а именно договор на размещение рекламы на выставочном павильоне и дополнительное соглашение к договору поставки от 01.04.2010 №112 о предоставлении отсрочки платежа.

Проанализировав указанные материалы, коллегия также не находит их свидетельствующими о введении в гражданский оборот товаров 32 класса МКТУ, а напротив, подтверждающими слова правообладателя и выводы коллегии о продвижении алкогольных напитков (товаров 33 класса МКТУ) посредством рекламы товаров 32 класса МКТУ, то есть действия, не связанные непосредственно с введением товара в гражданский оборот, и опровергающими выводы коллегии Палаты по патентным спорам о недоказанности использования товарного знака «ЯДРЕННЫЙ КОРЕНЬ» в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В ответ на доводы правообладателя о том, что подача заявления ООО «ВЭЗН» является актом недобросовестной конкуренции, способом ухода этого лица от уголовной ответственности, а также мстью за ранее аннулированный товарный знак «Ядреный корень» по свидетельству №192455, принадлежащий ООО «ВЭЗН», коллегия отмечает, что данные выводы правообладателя являются декларативными и не подтверждены актами уполномоченных ведомств.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить заявление от 09.11.2010, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №335290 в отношении части товаров 32 класса МКТУ – минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков.