

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 17.09.2009, поданное ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 312577 полностью в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2005707213/50 с приоритетом от 01.04.2005 произведена 23.08.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №312577 на имя ОАО «Компания Росинка», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 01.04.2015.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесными элементами «Липецкая», «газированная минеральная ВОДА», выполненными стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква "Л" – заглавная. Обозначение представляет собой этикетку, в центре которой размещено стилизованное изображение монумента, обрамленного овалом. Фон этикетки – стилизованное изображение гор и неба. Правовая охрана представлена в белом, сером, темно-сером, синем, темно-синем, голубом и черном цветовом сочетании. Все словесные элементы знака исключены из самостоятельной правовой охраны.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №312577 полностью поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.10.2009 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. На заседаниях коллегий, состоявшихся 24.12.2009 и 28.01.2010, лицом, подавшим заявление, представлены материалы, касающиеся заинтересованности в подаче заявления [1].

Правообладателем на заседаниях коллегий, состоявшихся 24.12.2009 и 28.01.2010, были представлены отзыв и материалы, свидетельствующие, по мнению правообладателя, об использовании оспариваемого товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- представленные с заявлением материалы, касающиеся заинтересованности ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО», не могут служить достаточными доказательствами, поскольку и лицо, подавшее заявление, и правообладатель имеют право пользования наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ) № 41, а также в связи с тем, что правовая охрана оспариваемого товарного знака не препятствует деятельности ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО» (элемент «Липецкая» – неохраняемый);

- факт обращения правообладателя в арбитражный суд с иском о нарушении права не может свидетельствовать о заинтересованности, так как интерес должен быть законным. При этом спорным вопросом в исковом заявлении является дизайн этикеток, что не может свидетельствовать о заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;

- лицо, подавшее заявление, может быть признано заинтересованным в том, чтобы избежать ответственности за нарушение прав на товарный знак, а не в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;

- правообладатель оспариваемого товарного знака считает его не сходным с обозначением, которое использует лицо, подавшее заявление, при маркировке собственной продукции;

- отсутствуют доказательства того, что лицо, подавшее заявление, самостоятельно использует тождественное оспариваемому товарному знаку обозначение, или осуществляет какие-либо приготовления к его использованию;

- на трехлетний период (с 07.10.2006 по 07.10.2009) приходится постепенная смена фирменного стиля, используемого правообладателем, при этом товарный знак по свидетельству № 312577 относится к элементам старого фирменного стиля;

- новый фирменный стиль разработан в рамках договора от 22.06.2006 и

начиная с 2007 года правообладателем производилась минеральная вода с использованием этикетки как старого образца, так и нового с учетом оптимального использования этикеток обоих видов;

- в исследуемый период (2008 год) проводилась рекламная акция, в рамках которой потребителям минеральной воды «ЛИПЕЦКАЯ» было предложено обменять этикетки на призы, при этом представлялись этикетки нового и старого дизайнов;

- по договору с предприятиями розничной торговли правообладателем размещались в помещениях данных предприятий фирменные холодильники для выкладки товаров – минеральной воды, боковины которых оформлены изображениями, воспроизводящими товарный знак по свидетельству № 312577. Такое же оформление применялось в 2007 г. на грузовых автомобилях, принадлежащих ОАО «Компания Росинка».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия Определения Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4366/2009 [2];

- распечатка свидетельства на право пользования НМПТ № 41/06 [3];

- копия отзыва на исковое заявление [4];

- копия заключения Т.Б. Оськиной [5];

- копия экспертного заключения Н.Б. Болотина [6];

- копия заключения Д.Ю. Храмова [7];

- копия аналитического отчета по итогам социологического опроса [8];

- распечатка свидетельства № 346159 [9];

- копии материалов договора поставки № 13 от 18.02.2009 [10];

- копии материалов договора поставки № 14 от 19.02.2009 [11];

- копии товарных накладных [12];

- приказ № 102а от 27.05.2008 [13];

- копии материалов договора № 317/215 от 12.05.2008 [14];

- копии материалов договора № 38 от 22.06.2006 [15];

- бриф «Максимум пользы» [16];
- приказ № 233 от 01.12.2008, товарные накладные, карта заказа [17];
- копии материалов договора поставки № 44 от 22.04.2008 [18];
- копии счетов-фактур, товарных накладных [19];
- информационные письма от 15.12.2009 [20];
- информационное письмо от 09.06.2008 [21];
- платежные поручения [22];
- справка о проведенных операциях по лицевому счету за период с 09.11.2005 по 10.01.2009 [23];
- копия протокола собрания учредителей ОАО «Компания Росинка» [24];
- копии материалов договора об уступке товарных знаков (2006 г.) [25];
- бутылка [26].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 312577 в силе.

Лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 28.01.2010, было выражено несогласие с доводами правообладателя, основные выводы которого сводятся к следующему:

- на бутылке указана дата розлива 15.11.2008, а на этикетке бутылки нанесена числовая маркировка, на которой отсутствует насечка, т.е. числовое обозначение даты розлива в нижней части этикетки отсутствует;
- необходимо обратить внимание, что указание года на кромке этикетки начинается только с 2009 года, следовательно, данная этикетка предназначена для маркировки продукции способом просечки начиная с 2009 года, а не 2008 года;
- пластиковая бутылка пропускает кислород и углекислый газ, который и делает бутылку упругой, при этом из-за снижения содержания углекислого газа на ощупь бутылка становится мягкой. Бутылка, представленная правообладателем, упруга и прекрасно держит форму;
- лицом, подавшим заявление, проведен социологический опрос, согласно которому потребители Липецкой области видели в продаже другую этикетку на

бутилках с минеральной водой, выпускаемых правообладателем. Опрошенные 20 торговых предприятий не продавали в рассматриваемый период товар, маркованный этикеткой, воспроизводящей товарный знак по свидетельству № 312577;

- во всех материалах проведения акции «Подарок за покупку» имеются изображения продукции, несоответствующие спорному товарному знаку;
- с 2006 правообладателем зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 346159, воспроизводящий новый фирменный стиль компании;
- согласно официальному сайту правообладателя в разделе «история 2005 года» содержится новая этикетка, а не воспроизводящая спорный товарный знак;
- необходимо отметить, что заявка на спорный товарный знак подавалась на имя ЗАО завод «Росинка», который и указывается на этикетках, а регистрация товарного знака была произведена на ОАО «Компания Росинка» только 23.08.2006;
- лицом, подавшим заявление, как и правообладателем были сделаны фотографии холодильников с изображением товаров ОАО «Компания Росинка», установленные в магазинах Липецкой области, при этом изображение этикеток в корне отличается от товарного знака по свидетельству № 312577.

В подтверждение изложенного лицом, подавшим заявление, представлены следующие дополнительные материалы:

- копия письма ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО» [27];
- копии листов трудовой книжки [28];
- распечатки материалов ГОСТ Р 51074-2003 [29];
- письма магазинов [30];
- копия аналитического опроса [31];
- распечатки из сети Интернет [32];
- копия материалов переписки по заключению о степени смешения [33];
- фотографии холодильников [34].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.09.2009 включает Кодекс, Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные Правила.

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 абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

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. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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 качестве обоснования заинтересованности в подаче заявления, лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1]. Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства и реализации минеральных вод (минеральная вода «ЛИПЕЦКАЯ»).

Довод правообладателя о том, что факт подачи им искового заявления в суд не иллюстрирует законный интерес ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО» в подаче данного заявления, коллегия Палаты по патентным спорам считает неубедительным ввиду нижеследующего. Так, основанием для обращения в суд послужило нарушение, по мнению правообладателя, его исключительных прав на спорный товарный знак лицом, подавшим заявление. Именно наличие таких исключительных прав явилось причиной для создания препятствий осуществлению лицом, подавшим заявление, его хозяйственной деятельности.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность у лица, подавшего заявление, в подаче такого заявления.

С учетом даты подачи (07.10.2009) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 07.10.2006 по 06.10.2009 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, использовали товарный знак по свидетельству №312577 в отношении товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды».

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку. Фон этикетки выполнен в виде стилизованного изображения гор и неба. В центре этикетки расположено стилизованное изображение монумента, обрамленного вертикально-ориентированным овалом. Нижнюю часть овала перекрывает надпись «Липецкая», выполненная стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква "Л" – заглавная. В нижней части этикетки по центру расположены словесные элементы «газированная минеральная вода», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Все словесные элементы знака исключены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в белом, сером, темно-сером, синем, темно-синем, голубом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды».

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

Договор поставки [11], товарно-транспортные накладные [12] показывают факт производства и продажи правообладателем безалкогольной продукции. Дополнительным соглашением определен перечень продукции, в числе которой указана «Вода минеральная питьевая лечебно-столовая «Липецкая». В Приложении 5 к договору приведены образцы вида продукции, один из которых имеет этикетку, воспроизводящую товарный знак по свидетельству № 312577. Исполнение договора подтверждены платежными поручениями [22].

В соответствии с договором [15] (2006 год) правообладателем заказан комплекс работ по дизайну и изготовлению полиграфической продукции. Акт на выполнение работ-услуг свидетельствует о разработке дизайна нового образца для этикеток, визиток, наклеек, плакатов и другой полиграфической продукции, а также о брендировании автомобилей «Липецкая Росинка»-Тула, «Липецкая Росинка»-Липецк. К акту имеется Приложение 1, в котором приведены фотографии по брендированию таких автомобилей. На этих фотографиях содержится бутылка с этикеткой, воспроизводящей товарный знак по свидетельству № 312577.

В целях стимулирования сбыта и постепенного введения в оборот продукции с этикетками нового образца правообладателем в 2008 году был заключен договор [14], согласно которому ООО «УСПЕХ-ПЛЮС» принимает на себя выполнение комплекса работ по проведению мероприятий стимулирования сбыта, проведению рекламных акций и других акций. В брифе [16] показаны условия участия в акции «Максимум пользы», проведение которой санкционировано приказом [13].

Коллегия отмечает, что данная рекламная акция касалась продукции, маркованной обозначением нового образца, которое не может быть признано воспроизводящим спорный товарный знак. Вместе с тем, в деле имеется информационное письмо [21], согласно которому в ходе проведения акции «Максимум пользы» в г. Воронеже участниками накопительного обмена этикеток с эмблемой «Липецкая» на гарантированные подарки представлялись этикетки «старого образца». В письме выражена просьба принять во внимание указанные этикетки при фактическом учете расхода гарантированных подарков. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии у потребителей возможности приобрести в 2008 году товар, маркованный товарным знаком по свидетельству № 312577.

В 2008 году также проводились мероприятия по заказу и использованию этикеток «старого» образца, что иллюстрируется материалами [17].

Правообладателем также представлены информационные письма [20], в которых имеются фотографии установленных в супермаркетах холодильников с изображением продукции правообладателя с этикеткой, воспроизводящей товарный знак по свидетельству № 312577.

Относительно использования обозначения в том виде, как оно зарегистрировано, необходимо отметить следующее. Отличия представляемой в документах этикетки и товарного знака по свидетельству № 312577 заключаются в исполнении надписи «ГАЗИРОВАННАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА» в три строки вместо двух, а также в незначительном смещении надписи «ЛИПЕЦКАЯ» относительно изображения монумента.

Все представленные правообладателем фотографии выполнены в черно-белом варианте (копии), что не позволяет оценить цветовую гамму маркировки. Вместе с тем, этикетка на бутылке [26] показывает цветовую гамму, в которой представлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 312577. Кроме того, использование цветного обозначения в черно-белом варианте, а также указанные выше изменения знака, не меняют отличительных черт самого знака. В этой связи Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 312577 в отношении товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды».

Доводы лица, подавшего заявление, касающиеся того, что фактически имело место быть использование правообладателем иного обозначения, существенно отличающегося от зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 312577, опровергает достоверность представленных правообладателем документов. Поскольку установление подлинности документов не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам, соответствующие доводы коллегией Палаты по патентным спорам не принимаются во внимание.

Таким образом, Палата по патентным спорам имеет основания для признания факта использования товарного знака по свидетельству № 312577 в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок для всех товаров 32 класса МКТУ.

11
В соответствии с вышеизложенным, Палата по
патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 17.09.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 312577.