

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 17.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №163870 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Смешарики ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «Крошка» по заявке №96717254/50 с приоритетом от 26.12.1996 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.04.1998 за №163870 на имя Акционерного общества закрытого типа – Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «Мир», в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ. В настоящее время, на основании договора об уступке товарного знака за №РД0018416 от 09.02.2007 в отношении всех товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, знак принадлежит Нутритек Интернэшнл Корп., Британские Виргинские острова (далее – правообладатель).

Товарный знак представляет собой словесное обозначение «Крошка», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.10.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №163870 в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, с приложением копии заявления в адрес правообладателя.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся в назначенное время, правообладатель и лицо, подавшее заявление, присутствовали.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №207314 согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие об осуществлении им деятельности по производству различных товаров, в том числе товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ (предоставляет лицензии различным крупным компаниям, в частности компании ООО «Мармелад Медиа»).

Кроме этого, лицо, подавшее заявление, подало заявки на регистрацию в качестве товарных знаков №2010705140/50, №2010705136/50, №2010705138/50, №2010705141/50, №2010705144/50, №2010705142/50, №2010705134/50, №2010705135/50, №2010705137/50, №2010705139/50), сходных со спорным товарным знаком, в отношении однородных товаров, в связи с чем, товарный знак по свидетельству №356997 может являться препятствием для их регистрации.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака по свидетельству №163870 и ЗАО «Продукты Зауралья» ведут совместную деятельность по выпуску продукции, маркированной данным товарным знаком;
- имея собственные производственные мощности, ЗАО «Продукты Зауралья» производит товары детского, диетического питания и молочные продукты,

маркирует свою продукцию товарным знаком «КРОШКА» и реализует ее ООО «Торговая Компания «НУТРИТЕК» детское и специальное питание»;

- правообладатель является владельцем серии товарных знаков, содержащих в своем составе словесный элемент «Крошка»;

- правообладателем предпринят ряд мер по защите своей интеллектуальной собственности, так другим компаниям, входящим в состав Группы «НУТРИТЕК», были предоставлены письменные разрешения на использование обозначений «КРОШКА»;

- правообладатель просит учесть наличие мирового финансового кризиса 2008 года, который не позволил компании в полной мере наладить производство товаров, для которых товарный знак был зарегистрирован, как обстоятельство, независящее от правообладателя;

- правообладателем зарегистрирован лицензионный договор РД0087247 от 20.09.2011 на предоставление права использования товарных знаков «КРОШКА» по свидетельствам №№163870, 356997, 367801, что подтверждает намерение использования товарных знаков для всех товаров, указанных в регистрации.

В доказательство использования спорного товарного знака правообладателем были представлены копии следующих документов:

1. Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сибайский молочно-консервный комбинат детских продуктов».
2. Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Продукты Зауралья».
3. Копия части страниц лицензионного договора РД0029798 от 05.12.2007 года.
4. Копия части страниц сублицензионного договора РД0030630 от 21.12.2007 года.
5. Распечатка регистрации №163870.
6. Письма-разрешения использования товарных знаков «КРОШКА» предприятиям группы Компании НУТРИТЕК.
7. Договор № 323 поставки продукции от 10.11.2006 года.
8. Товарная накладная № 108 от 28.01.2009 г. на сумму 1 282 319, 28 руб
9. Счёт-фактура №00000108 от 28.01.2009 г. на сумму 1 282 319, 28 руб

10. Товарная накладная № 110 от 28.01.2009 г. на сумму 1 122 810,48 руб
11. Счёт-фактура № 00000110 от 28.01.2009 г. на сумму 1 122 810,48 руб
12. Товарная накладная № 145 от 05.02.2009 г. на сумму 1 095 864 руб
13. Счёт-фактура № 00000145 от 05.02.2009 г. на сумму 1 095 864 руб
14. Товарная накладная № 217 от 20.02.2009 г. на сумму 580 140 руб
15. Счёт-фактура № 00000217 от 20.02.2009 г. на сумму 580 140 руб
16. Товарная накладная № 246 от 25.02.2009 г. на сумму 788487 руб
17. Счёт-фактура № 00000145 от 05.02.2009 г. на сумму 788487руб
18. Товарная накладная № ПО от 28.01.2009 г. на сумму 1 122 810,48 руб
19. Счёт-фактура №00000110 от 28.01.2009 г. на сумму 1 122 810,48 руб
- 20.Платёжное поручение № 5011 от 10.03.2009 г. на сумму 1 304 642 руб по договору № 323 от 10.11.2006 года.
- 21.Платёжное поручение № 5059 от 13.03.2009 г. на сумму 1 926 500 руб по договору № 323 от 10.11.2006 года.
- 22.Платёжное поручение № 5085 от 20.03.2009 г. на сумму 1 311 000 руб по договору № 323 от 10.11.2006 года.
- 23.Платёжное поручение № 5185 от 26.03.2009 г. на сумму 677 700 руб по договору № 323 от 10.11.2006 года.
24. Платёжное поручение № 5194 от 30.03.2009 г. на сумму 621 000 руб по договору № 323 от 10.11.2006 года.
- 25.Платёжное поручение № 5195 от 30.03.2009 г. на сумму 679 000 руб по договору № 323 от 10.11.2006 года.
26. Список аффилированных лиц ОАО «Нутринвестхолдинг» от 30.09.2009 года.
27. Договор поставки №ДКЗ/1/ДИСП-1 от 10.01.2008 года.
28. Товарные накладные и счета-фактуры к Договору №ДКЗ/1/ДИСП-1 от 10.01.2008.
29. Платежные поручения, подтверждающие исполнение договора.
30. Сублицензионный договор №РД 0029880 от 06.12.2007 года.
31. Письмо-разрешение на использование товарных знаков «КРОШКА».
32. Договор о намерениях производства молочной продукции.

33. Образцы продукции.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №163870 в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.10.2011 включает в себя указанные выше Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила ППС.

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.

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

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.

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

С учетом даты (17.10.2011) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет 17.10.2008 по 16.10.2011 включительно.

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 №163870 в отношении обозначенных выше товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.

Так, из представленных документов следует, что ОАО «Нутринвестхолдинг» - «группы компаний НУТРИТЕК» является головной организацией холдинга, в который входят аффилированные лица – правообладатель – компания «Нутритек Интернэшнл, Корп», ОАО «Консервный завод «Динской», ООО «Торговая Компания «НУТРИТЕК» «детское и специальное питание», ЗАО «Продукты Зауралья», «ОАО «Сибайский молочно-консервный комбинат детских продуктов»» и ряд других компаний [26].

Правообладатель, являясь акционером компании «ОАО «Сибайский молочно-консервный комбинат детских продуктов»», также является акционером компании ЗАО «Продукты Зауралья» [1; 2]. Компания «Нутритек Интернэшнл, Корп» является «держателем» объектов интеллектуальной собственности, в то время, как ЗАО «Продукты Зауралья» является производителем продукции, имея собственные производственные мощности.

ЗАО «Продукты Зауралья» производит товары (детские сухие каши молочные и безмолочные), маркирует данную продукцию товарным знаком «Крошка» по свидетельству №163870 и в соответствии с договором [7] на производство и поставку продукции реализует ее ООО «Торговая Компания «НУТРИТЕК» «детское и специальное питание», что подтверждается товарными накладными, счетами-фактурами и платежными поручениями [8 - 25].

Помимо указанных документов были представлены материалы, из которых прослеживается использование спорного товарного знака в отношении производства и реализации товара «соки», «пюре» [27 - 29].

Так, «Консервный завод «Динской» производит и поставляет продукцию, маркированную товарным знаком по свидетельству №163870, контрагентам. Представлен договор поставки на соки и фруктовые пюре «КРОШКА» ООО «Торговая Компания «Нутритек» «Детское и специальное питание» [27]. Исполнения данного договора подтверждается товарными накладными, счетами-фактурами и платежными поручениями [28; 29].

Представленные образцы продукции [33] свидетельствуют о том, что в составе этикетки на упаковках: «каша молочная ОВСЯНАЯ», «каша безмолочная ГРЕЧНЕВАЯ», «пюре «ЯБЛОКО и БАНАН», «пюре «ЯБЛОКО и ПЕРСИК», «сок осветленный ЯБЛОКО-СЛИВА» используется спорный товарный знак «КРОШКА».

Представленные документы [32] свидетельствуют только о намерениях использовать товарный знак в отношении молочной продукции, а не о реальном введении товара, маркированного спорным товарным знаком, в гражданский оборот в исследуемый период времени.

Фактически произведенные товары отсутствуют в перечне как конкретные видовые позиции, однако они могут быть соотнесены с родовыми понятиями (детское питание; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; молочные продукты; зерновые продукты; каши молочные; пищевые продукты на основе овса). Поскольку указанные товары входят в объем правовой спорной регистрации (товары 05, 29, 30 классов МКТУ), то в отношении них может быть признан факт использования знака.

Относительно формы использования товарного знака по свидетельству №163870 коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее. Рассматриваемый товарный знак зарегистрирован в стандартном графическом исполнении. На образцах продукции [33] нанесено словесное обозначение «КРОШКА», выполненное по выпуклой дуге оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с изобразительным элементом в виде стилизованного изображения ложки, которую

«держит» первая буква словесного элемента – «К». Несмотря на особенности графического исполнения, словесное обозначение «КРОШКА» легко прочитывается и выполняет индивидуализирующую функцию. По мнению коллегии палаты по патентным спорам фактическое использование товарного знака по свидетельству №163870 с изменением отдельных элементов не влияет на его различительную способность, и, соответственно, не может ограничить его правовую охрану.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам делает вывод о том, что компанией «Нутритек Интернешнл, Корп.» используется для индивидуализации товаров, таких как «детское питание; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; молочные продукты; зерновые продукты; каши молочные; пищевые продукты на основе овса», товарный знак «КРОШКА» по свидетельству №163870.

Однако, для остальных товаров, указанных в перечне свидетельства №163870, правообладателем не представлено документов, свидетельствующих об использовании данного товарного знака в соответствии с требованиями статьи 1486 Кодекса.

Таким образом, факт использования товарного знака «КРОШКА» в отношении этих товаров правообладателем не подтвержден.

Учитывая изложенное, палата по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить заявление от 17.10.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №163870 в отношении товаров 5 класса МКТУ - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, диетические вещества для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды.

Товаров 29 класса МКТУ - мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты, желе, варенье, компоты, яйца, молоко, масла и жиры пищевые.

Товаров 30 класса МКТУ - анисовое семя, кондитерские изделия на основе арахиса, ароматические вещества для напитков, за исключением эфирных масел, ароматические вещества для пирожных и тортов, за исключением эфирных масел, ароматические вещества кофейные, ароматические вещества, за исключением эфирных масел, ароматические препараты пищевые, бадьян, блины, бобовая мука, бриоши, булочки, бутерброды, ванилин (заменитель ванили) , ваниль (ароматическое вещество), вафли, вермишель, вода морская (для приготовления пищи), водоросли (приправа), галеты, гвоздика (пряность), глюкоза пищевая, горчица, горчичная мука, дрожжи, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, жевательная резинка, загустители для пищевых продуктов, закваска, закваска для теста, заменители кофе, растительные заменители кофе, заправки для салатов, имбирь (пряность), какао, напитки на основе какао, какао с молоком, какао-продукты, каперсы, карамель (конфеты), карри (индийская пряность), картофельная мука пищевая, кетчуп (соус), пчелиный клей (прополис) пищевой, клейковина пищевая, кондитерские изделия, кондитерские изделия мучные, конфеты, конфеты мятные, корица (пряность), кофе, кофе необжаренный, кофейные напитки, кофейные напитки с молоком, крахмал пищевой, крупы пищевые, кукуруза воздушная (попкорн), кукуруза измельченная, кукуруза поджаренная, кукурузная мука, кукурузные хлопья, куркума пищевая, кускус, лакричные конфеты, лакричные палочки (кондитерские изделия), лапша, лед для охлаждения, лед необработанный натуральный или искусственный, лед пищевой, связующие вещества для пищевого льда, смеси сухие для пищевого льда, леденцовый сахар, майонез, макаронные изделия, макароны, мальтоза, манная крупа, маринад овощной (приправа), марципаны, маточное молоко пчелиное пищевое, за исключением используемого для медицинских целей, маца, мед, меласса, кондитерские изделия на основе миндаля, миндальное печенье, миндальное тесто, мороженое, связующие вещества для мороженого, смеси сухие для мороженого, мороженое фруктовое, мускатный орех, мучные изделия, мучные продукты, пироги с мясом, продукты для размягчения в

домашних условиях мяса, мята для кондитерских изделий, напитки на основе какао с молоком, напитки шоколадные, напитки шоколадные с молоком, настойки нелекарственные, овес дробленый, овес очищенный, овсяная мука, овсяные хлопья, пастилки (кондитерские изделия), пельмени, перец, перец гвоздичный (душистый, ямайский), перец стручковый (специи), петифуры (печенье), печенье, печенье сухое, пивной уксус, пикули (приправа), пироги, пироги круглые, пироги сладкие, пирожные, смеси сухие для пирожных и тортов, украшения съедобные для пирожных и тортов, пицца, пищевая мука, загустители для пищевых продуктов, пищевые продукты, содержащие крахмал, пищевые эссенции, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел, поваренная соль, подслащивающие вещества натуральные, пралине, приправы, пряники, пряности, пудинги, пудра для пирожных и тортов, пшеничная мука, релиш (приправа), рис, саго, сахар, связующие вещества для колбасных изделий, сельдерейная соль, сироп из мелассы (золотой сироп), стабилизаторы для взбитых сливок, соевая мука, солод пищевой, солодовые галеты, солодовый экстракт пищевой, соль для консервирования пищевых продуктов, соусы, за исключением заправок для салатов, спагетти, специи, суси, сухари, тапиока, пищевая мука из тапиоки, ферменты для теста, тесто для пирожных и тортов, торты, торты ягодные, фруктовые, уксус, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов, цикорий (заменитель кофе), чай, шафран (приправа), шоколад, ячменная мука, ячмень измельченный, ячневая крупа.