

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 (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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 01.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 253634 в связи с неиспользованием, поданное компанией Молькерайгеноссеншафт Бад Бибра е.Г., Германия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Бобровая долина» по заявке № 2002717106/50 с приоритетом от 30.08.2002 была произведена 26.08.2003 за № 253634 в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя ООО «СИБДЕЙРИГРУПП», г. Горно-Алтайск. На основании зарегистрированного Роспатентом договора от 27.09.2004 №34524 исключительное право на указанный товарный знак было уступлено ООО «Делит-Контракт», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из горизонтально ориентированного овала, в центре которого размещено стилизованное изображение пейзажа с хвойными и лиственными деревьями и водоемом, на берегу которого сидит бобер, грызущий палку. Изображение заключено в рамку, повторяющую форму овала, внутри которой в ее верхней части по периметру овала расположено словосочетание «БОБРОВАЯ ДОЛИНА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 253634 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче данного заявления.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом и представил отзыв на заявление от 01.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 253634, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель считает заявление необоснованным и просит отказать в его удовлетворении, так как ООО «Делит-Контракт» (правообладатель) активно использовал принадлежащий ему товарный знак как до, так и после подачи заявления.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены копии следующих документов:

- договор №04-05/08 на производство продукции от 04.05.2008 на 5 л. [1];
- акт от 15.11.2008 сверки расчетов по договору №04-05/08 на производство продукции от 04.05.2008 на 1 л. [2];
- договор поставки от 01.07.2008 на 2 л. [3];
- акт от 15.11.2008 сверки расчетов по договору поставки продукции от 01.07.2008 на 1 л. [4];
- договор №05-05/09 на производство продукции на 3 л. [5];
- письмо №136 от 15.08.08 на 1 л. [6];
- письмо №154 от 27.10.08 на 1 л. [7];
- письмо №142 от 10.09.08 на 1 л. [8];
- поручение №137 от 15.08.08 на отгрузку на 1 л. [9];
- товарные накладные №43 и №81 от 17.09.2008 на 2 л. [10];
- счет-фактура №83 от 17.09.2008 на 1 л. [11];
- товарно-транспортная накладная №51 от 17.09.2008 на 2 л. [12];
- товарные накладные №41 и №73 от 20.08.2008 на 2 л. [13];
- счет-фактура №73 от 20.08.2008 на 1 л. [14];

- товарно-транспортная накладная №47 от 20.08.2008 на 2 л. [15];
- товарные накладные №47 и №94 от 31.08.2008 на 2 л. [16];
- счет-фактура №96 от 31.08.2008 на 1 л. [17];
- товарно-транспортная накладная №63 от 31.08.2008 на 2 л. [18];
- платежные поручения №№ 000098, 000137 и 000114 на 3 л. [19];
- выписки со счета ООО «СтейкХаус» на 3л. [20];
- претензия потребителя от 05.09.2009 на 1 л. [21];
- товарный чек от 01.09.2009 на 1 л. [22];
- изображения головки сыра на 2 л. [23];
- сертификат соответствия №С-RU.AE67.B.00204 и санитарно-эпидемиологическое заключение от 22.05.2009 на сыр «Гауда Премиум» на 3 л. [24];
- фотографии прилавка с сыром «Бобровая долина» на 3 л. [25];
- товарный и кассовый чеки от 11.02.2010 [26];
- ответ ООО «Исток» на запрос адвоката от 11.02.2010 на 1 л. [27];
- решение Роспатента от 04.12.2009 на 6 л. [28];
- определение от 24.11.2005 №448-О Конституционного суда Российской Федерации на 2 л. [29].

На основании доводов, изложенных в отзыве, правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении заявления от 01.10.2009 и сохранить действие товарного знака по свидетельству № 253634 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Представителем лица, подавшего заявление, ознакомленным в установленном порядке с отзывом правообладателя, был представлен ответ на отзыв, в котором указано, что представленные правообладателем документы и материалы не позволяют признать использование им товарного знака по свидетельству №253634 надлежащим образом, так как по их сведениям, полученным в результате

проверки указанных документов, ЗАО «Кузнецковский сыродел» не производил продукции в упаковке, изображение которой было представлено в отзыве, по заказу правообладателя, и не имел с ним хозяйственных и договорных отношений. В связи с указанным ЗАО «Кузнецковский сыродел» не оформлялись представленные правообладателем товарные и товарно-транспортные накладные, не выставлялись счета-фактуры и не производилась сверка счетов. В подтверждение своего мнения лицо, подавшее заявление, представило комплект документов на 27 л. [30].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 01.10.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон), Кодекс и упомянутые 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 пунктом 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 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 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.

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

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

С учетом даты (01.12.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю надлежит доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 01.12.2006 по 30.11.2009 включительно.

Товарный знак по свидетельству № 253634 представляет собой комбинированное обозначение в виде овала, внутри которого расположено стилизованное изображение пейзажа с водоемом и изображением бобра,

грызущего палку, расположенного на переднем плане знака, в верхней части которого по периметру овала расположено словосочетание «БОБРОВАЯ ДОЛИНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ: масло сливочное, молоко, продукты молочные, сыры.

Анализ представленного отзыва на заявление показал следующее.

Сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на сыр «Гауда Премиум» [24] не имеют отношения к товарному знаку со словесным элементом «Бобровая долина». Материалы [25-27] выходят за рамки рассматриваемого периода использования. Документы [1-23], приложенные правообладателем к отзыву, которые, по его мнению, подтверждают фактическое использование товарного знака по свидетельству №253634 в отношении сыра, не могут быть приняты в качестве доказательства использования указанного товарного знака ввиду нижеследующего.

Как следует из отзыва правообладателя, ЗАО «Кузнецковский сыродел» по заказу правообладателя производил сыр под товарным знаком №253634, который по поручению правообладателя отгружался ООО «СтейкХаус». Однако лицом, подавшим заявление, представлены документы, свидетельствующие о том, что ЗАО «Кузнецковский сыродел» не заключало с правообладателем – ООО «Делит-Контракт» договоров на производство сыров и не осуществляло отгрузку продукции ни ООО «Делит-Контракт», ни ООО «СтейкХаус», что подтверждается справкой, имеющейся в материалах [30]. Также имеется справка о периоде работы в должности генерального директора Горбачева В.И., которым подписаны договоры на производство продукции, акты сверки расчетов, товарные и товарно-транспортные накладные на отгрузку товара, счета-фактуры. Как следует из представленной справки в период, которым датированы указанные документы, Горбачев В.И. не был генеральным директором ЗАО «Кузнецковский сыродел» и, следовательно, не мог подписывать документы от имени данного юридического лица. В материалах [30] также имеются копии представленных правообладателем платежных поручений, на которых главным бухгалтером ЗАО «Кузнецковский

сыродел» отмечено, что по представленным платежным поручениям деньги на расчетный счет ЗАО «Кузнецковский сыродел» не поступали.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о недоказанности факта использования правообладателем товарного знака по свидетельству №253634 в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В силу указанного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании вышеупомянутого знака в установленные законодательством сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 01.10.2009.

Относительно доводов, изложенных представителем правообладателя в обращении к руководителю Роспатента Б.П.Симонову и поступивших в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2010, необходимо отметить следующее.

Действительно, у Палаты по патентным спорам отсутствуют полномочия для проверки подлинности документов. Однако, стороны, участвующие в рассмотрении заявления, могут представлять коллегии документы, свидетельствующие о недостоверности ранее представленных материалов. Что и имело место со стороны лица, подавшего заявление. В отношении ходатайства правообладателя о переносе заседания коллегии с целью представления результатов проверки органа внутренних дел, а также для ознакомления со значительным объемом документов лица, подавшего заявление, следует отметить, что адвокатский запрос, представленный на заседании коллегии представителем правообладателя, не содержит просьбы о переносе даты заседания коллегии, в связи с чем и не был квалифицирован коллегией как ходатайство о переносе. Что касается довода о том, что правообладатель производит сыр не только на ЗАО «Кузнецковский сыродел» и готов представить такие документы, то следует обратить внимание на то, что правообладателем не заявлялось ходатайства о переносе коллегии для предоставления указанных документов. Кроме того, следует отметить, что заседание коллегии Палаты по патентным спорам дважды переносилось, в том числе и по просьбе правообладателя, и последний имел

возможность представить и другие документы, в случае их наличия. В связи с указанным нет оснований для утверждения о том, что коллегия лишила правообладателя возможности представить дополнительные доказательства использования и ограничила его конституционное право на защиту принадлежащего ему товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.10.2009 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 253634.