

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), рассмотрела заявление от 27.05.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СаШиКо», г. Омск (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 174383, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 97715607/50 с приоритетом от 17.10.1997 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.04.1999 за № 174383 в отношении товаров 34 класса МКТУ на имя компании «Акционерно дружество «Булгартабак-Холдинг», Республика Болгария (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 174383 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки со словесным элементом «РОДОПИ», выполненным оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 174383 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного

товарного знака была обоснована им в заявлении тем, что оно является производителем табачных изделий и владельцем нескольких различных товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 34 класса МКТУ, и с целью развития ассортимента своей продукции оно предпринимает меры по расширению линейки используемых брендов, в частности, им была подана заявка на государственную регистрацию на его имя сходного комбинированного товарного знака со словесным элементом «РОДОПИ» в отношении соответствующих товаров 34 класса МКТУ (заявка № 2010742164).

В подтверждение указанных обстоятельств им были приложены к заявлению и представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.10.2011, следующие материалы:

- Распечатка сведений о спорном товарном знаке [1];
- Копия устава лица, подавшего заявление [2];
- Копия решения Роспатента о принятии к рассмотрению заявки № 2010742164 на государственную регистрацию товарного знака на имя лица, подавшего заявление [3];
- Копия договора простого товарищества лица, подавшего заявление, и ООО «Табачная фабрика «Омь» о их совместной деятельности на рынке табачных изделий [4];
- Копия договора подряда о заказе лицом, подавшим заявление (заказчиком), изготовления табачных изделий у ООО «Табачная фабрика «Омь» (подрядчика) [5];
- Распечатки сведений из Интернета [6];
- Образец продукции [7].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2011, представил отзыв, в котором указано,

что спорный товарный знак использовался им в отношении сигарет с 1993 года, и широкая рекламная кампания продукции правообладателя проходила в России на улицах Москвы, Уфы и Тюмени в 1998-1999 годах, а также его рекламная информация размещалась в прессе в 2004-2006 годах, но в настоящее время предприятие правообладателя находится в стадии приватизации и торгов, в силу чего он не обладает возможностями для подготовки всей необходимой документации по использованию товарного знака.

В отзыве правообладателя также отмечено, что действия лица, подавшего заявление, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, а правообладатель является известным в мире и в России производителем табачных изделий.

С учетом изложенного правообладатель просил перенести заседание коллегии Палаты по патентным спорам, назначенное на 13.09.2011, на более позднее время для представления дополнительных документов.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- Копии журналов [8];
- Копии фотоотчетов рекламной кампании [9];
- Копии договоров поставки товара (между иностранными организациями), счетов и иностранных таможенных документов [10].

Ходатайство правообладателя о переносе рассмотрения заявления на более позднее время, изложенное в его отзыве от 09.09.2011, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.09.2011, было удовлетворено.

Согласно уведомлению от 21.09.2011, направленному в установленном порядке представителю правообладателя, рассмотрение заявления было назначено на 20.10.2011. Однако, представитель правообладателя на заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 20.10.2011, не явился, и на указанную дату дополнительные документы правообладателем не были представлены.

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2011, включает в себя Кодекс и Правила.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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 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.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 7], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Так, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что лицом, подавшим заявление, осуществляется деятельность в области производства табачных изделий [4 – 7], и им были осуществлены необходимые подготовительные действия к использованию сходного комбинированного обозначения со словесным элементом «РОДОПИ», в частности, была подана заявка № 2010742164 на государственную регистрацию такого обозначения в качестве товарного знака на его имя в отношении соответствующих товаров 34 класса МКТУ [3].

Что касается довода правообладателя о том, что действия лица, подавшего заявление, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что вопросы, связанные с недобросовестной конкуренцией, не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам и к предмету данного дела.

Исходя из изложенного, правообладатель должен был представить доказательства использования товарного знака по свидетельству № 174383 в

отношении товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной регистрации.

С учетом даты поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (16.06.2011), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 16.06.2008 по 15.06.2011.

При анализе представленных правообладателем материалов [8 – 10] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Материалы [8 – 10] не содержат в себе сведений, которые свидетельствовали бы об использовании в установленном законом порядке именно спорного товарного знака в том виде, как он был зарегистрирован, либо с изменением его отдельных элементов, не влияющим на различительную способность этого товарного знака. Следует отметить, в частности, что в данных документах отсутствуют какие-либо указания на товарный знак по свидетельству № 174383 и изображения данного комбинированного товарного знака на товаре или в рекламе.

Кроме того, материалы [8 – 9] не относятся к рассматриваемому периоду времени, а документы [10] не свидетельствуют о фактах поставки правообладателем товара на территорию Российской Федерации. Следует отметить, что сторонами представленных договоров являются только иностранные организации, а представленные таможенные документы были оформлены органами иностранных государств, ввиду чего указанный в них товар не пересекал российской государственной границы.

Что касается довода правообладателя о его известности как производителя табачных изделий в мире и в России, то необходимо отметить, что данное обстоятельство не влияет на выводы по результатам исследования вопроса об использовании конкретного комбинированного товарного знака на территории

Российской Федерации для соответствующих товаров в определенный период времени.

В силу указанных выше обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака по свидетельству № 174383 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 27.05.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 27.05.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 174383 полностью.