

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 07.07.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Белгородский хладокомбинат», г. Белгород (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 213372, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2000702861/50 с приоритетом от 14.02.2000 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.05.2002 за № 213372 в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед» на имя Открытого акционерного общества «Липецкий хладокомбинат», г. Липецк (далее – правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака был продлен до 14.02.2020.

Товарный знак по свидетельству № 213372 представляет собой словесное обозначение «ПЛЯЖНОЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПЛЯЖНОЕ» по свидетельству № 213372 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 имеет намерение производить товары 30 класса МКТУ (мороженое), маркированные обозначением «ПЛЯЖ», в связи с чем им были проведены соответствующие подготовительные работы, в том числе была подана заявка на государственную регистрацию товарного знака «ПЛЯЖ» на его имя в отношении соответствующих товаров (заявка № 2010724713).

В подтверждение указанного выше были приложены к заявлению и представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.10.2011, следующие материалы:

- Упаковки для мороженого (фруктового льда) «ПЛЯЖ» [1];
- Копии макетов упаковки [2];
- Копия каталога продукции [3];
- Копии декларации о соответствии и сертификата соответствия на мороженое (фруктовый лед) «ПЛЯЖ» [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.10.2011, представил с целью подтверждения факта использования им спорного товарного знака следующие материалы:

- Копии договора о поставке правообладателем товара (мороженого) ООО «Снежинка» и платежного поручения на оплату мороженого по данному договору [5];
- Копии договора (с приложением к нему) о заказе правообладателем изготовления рекламной продукции (плакатов на мороженое «ПЛЯЖНОЕ») у ИП Власова О.В., счета и акта на выполнение работ по данному договору [6];
- Изображение рекламного плаката на мороженое «ПЛЯЖНОЕ» [7];

- Копия распоряжения ген. директора организации-правообладателя о реализации пробной партии мороженого «ПЛЯЖНОЕ» в сети киосков ООО «Снежинка» [8];
- Копии договора о заказе правообладателем услуг по продвижению товара (мороженого «ПЛЯЖНОЕ») у ООО «Снежинка», акта приемки оказанных услуг, товарных накладных и счетов-фактур по данному договору [9];
- Упаковки мороженого (сорбета) «ПЛЯЖНОЕ» [10];
- Распечатка сведений о спорном товарном знаке [11].

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 07.07.2011, 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 – 4], а также факт подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака «ПЛЯЖ» на его имя в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое, замороженный йогурт, фруктовый лед, пищевой лед» (заявка № 2010724713), коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПЛЯЖНОЕ» по свидетельству № 213372 в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед».

Исходя из изложенного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении данных товаров.

С учетом даты поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (07.07.2011), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 07.07.2008 по 06.07.2011.

При анализе представленных правообладателем материалов [5 – 11] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

В рассматриваемый период времени, согласно документам [5], правообладателем осуществлялись поставки мороженого ООО «Снежинка». Исполнение договора поставки товара подтверждается платежным поручением на его оплату.

Во исполнение распоряжения руководителя организации-правообладателя [8] в сети киосков ООО «Снежинка» реализовывалась пробная партия мороженого (сорбета) «ПЛЯЖНОЕ» в размере 2,5 тонн. Кроме того, ООО «Снежинка» в соответствии с документами [9] оказывало правообладателю услуги по продвижению этого товара в период с 15.04.2011 по 14.06.2011 путем его размещения в морозильном оборудовании (прилавках, ларях) в специализированных киосках и размещения информации об этом мороженом (его муляжей) на данных киосках с целью привлечения внимания покупателей к нему. К соответствующему договору заказа услуг представлены акт приемки оказанных услуг, товарные накладные и счета-фактуры.

По заказу правообладателя индивидуальным предпринимателем Власовым О.В. были изготовлены рекламные плакаты на мороженое «ПЛЯЖНОЕ» [6 – 7]. Данные плакаты содержат в себе информацию о проведении рекламной акции в отношении этого мороженого в мае 2011 года.

На упаковках мороженого (сорбета) «ПЛЯЖНОЕ» [10] обнаружен оттиск, указывающий на дату выпуска этого товара – 11.04.2011, то есть в соответствующий период времени.

Принимая во внимание указанные выше факты, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что товарный знак «ПЛЯЖНОЕ» по свидетельству № 213372 использовался правообладателем в рассматриваемый период времени в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной регистрации, в силу чего отсутствуют основания для удовлетворения заявления от 07.07.2011.

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

отказать в удовлетворении заявления от 07.07.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 213372.