

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 – ГК РФ, 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №159495 в связи с его неиспользованием, поданное Дочерним предприятием «Кондитерская корпорация «РОШЕН», Украина (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «НЕЖНЫЙ» по заявке №96711217/50 с приоритетом от 28.08.1996 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.12.1997 за №159495 на имя Акционерного общества закрытого типа «ФИРМА КОНФИ», г. Екатеринбург, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В дальнейшем наименование правообладателя было изменено на Открытое акционерное общество "Кондитерское объединение "СладКо", 620100, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 19 (далее – правообладатель).

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

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №159495 полностью, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 28.06.2010 о дате заседания коллегии

Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.09.2010, с приложением копии заявления.

На указанную дату лицо, подавшее заявление, и правообладатель присутствовали на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. Правообладатель представил отзыв и документы, касающиеся использования товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- правообладатель использует обозначение «НЕЖНЫЙ» с момента его регистрации в качестве товарного знака по сегодняшний день для производства и реализации товара «кондитерское изделие –крекер»;
- с октября 2009 правообладатель выпускает товар вафли «Счастливый день. Нежные сливки» и шоколад «Слад&Ко. Нежные сливки». Таким образом товарный знак «Нежный» используется в сходном до степени смешения обозначении «Нежные сливки»;
- согласно ОСТ 18-457-85 «Кондитерское производство. Термины и определения» и ГОСТ 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» шоколад, крекеры и вафли относятся к кондитерским изделиям;
- правообладателем заключен лицензионный договор на использование товарного знака «НЕЖНЫЙ» с ОАО «Московский пищевой комбинат «Крекер», зарегистрированный Роспатентом 20.02.2008 за №РД0032944;
- правообладатель принимал меры по защите исключительного права на товарный знак;

Правообладателем представлены следующие материалы:

1. копия свидетельства на товарный знак;
2. копия ОСТ 18-457-85 и ГОСТ Р 53041-2008;
3. дистрибуторские соглашения с платежными поручениями, товарными и товарно-транспортными накладными;

4. образцы упаковки;
5. сертификаты соответствия на крекер, договор на проведение инспекционного контроля, протокол лабораторных испытаний, технологическая инструкция, рецептура крекера;
6. сертификат соответствия на шоколад;
7. копия лицензионного договора;
8. прайс-листы;
9. распечатки с сайта, копии каталогов;
10. письма об объемах реализации;
11. требования о прекращении нарушений исключительного права на товарный знак, письма таможни, письмо в ФГУ ФИПС с ответом;
12. договор на поставку упаковочной продукции;
13. заявление о привлечении ООО «Рошен» к административной ответственности по ст.14.10 и Определение Арбитражного суда Липецкой области о принятии заявления к производству.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №195495.

Лицо, подавшее заявление, было ознакомлено с отзывом правообладателя, и высказалось мнение о том, что товар «крекер» не относится к кондитерским изделиям, а исполненные дистрибуторские договоры не являются доказательством ввода товара в гражданский оборот.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.06.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые 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.

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

На основании пункта 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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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.

Лицо, подавшее заявление, пояснило, что подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны обусловлена тем, что в отношении него было возбуждено дело по статье 14.10 Кодекса об административных правонарушениях по заявлению Брянской таможни в связи с ввозом на территорию Российской Федерации товара крекер, имеющего маркировку «НЕЖНЫЙ», и произведенного лицом, подавшим заявление, на территории Украины. Коллегия Палаты по патентным спорам находит пояснения лица, подавшего заявление, свидетельствующими о наличии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны. Материалы, на которые ссылается лицо, подавшее заявление, имеются в материалах отзыва правообладателя.

С учетом даты (18.06.2010) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 18.06.2007 по 17.06.2010 включительно.

Анализ материалов отзыва показал следующее.

Товарный знак по свидетельству №159495 представляет собой словесное обозначение «НЕЖНЫЙ». Правовая охрана представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия.

Правообладатель, Открытое акционерное общество «Кондитерское объединение "СладКо", производит широкий ассортимент кондитерских товаров, включая товар «крекер», имеющий маркировку «НЕЖНЫЙ», а также «шоколад СладКо Нежные сливки». На выпускаемые крекер и шоколад имеется разрешительная сертификационная документация [5].

Как следует из материалов отзыва [2] и [5] крекер является кондитерским изделием.

Анализ дистрибуторских соглашений (договоров поставки) показал, что ОАО «Кондитерское объединение "СладКо" назначает различных лиц

дистрибуторов своими представителями на определенных территориях. В связи с чем, правообладатель продает, а Дистрибутор покупает кондитерскую продукцию согласно приложениям.

Как следует из материалов, приложенных к каждому Соглашению, правообладатель отпускает товар покупателю, среди которого присутствуют такие позиции как «Крекер нежный». В материалах имеются товарно-транспортные накладные, в которых содержится указание «Крекер Нежный», а также платежные документы, свидетельствующие об оплате товаров, что подтверждает введение товара в гражданский оборот.

Об использовании товарного знака «НЕЖНЫЙ» свидетельствуют образцы продукции, образцы этикеток.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено использование товарного знака «НЕЖНЫЙ» для товаров 30 класса МКТУ «крекер».

Доводы правообладателя о том, что товарный знак «НЕЖНЫЙ» также используется в отношении товара «шоколад», нельзя признать убедительными, поскольку знак используется в форме, которая отличается от зарегистрированной. Добавление элемента «Сливки» и использование элемента «НЕЖНЫЙ» во множественном числе, существенно влияет на различительную способность спорного знака и меняет семантическое значение и восприятие, что приводит к несоответствию требованиям пункта 2 статьи 1486 Кодекса.

Однако, правообладателем в исследуемый период времени принадлежащий ему товарный знак использовался в отношении товара «крекер», который представляет собой один из видов кондитерских изделий. Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам считает доказанным использование товарного знака по свидетельству № 159495 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», указанных в перечне свидетельства, в связи с чем не находит оснований для удовлетворения требований заявления от 18.06.2010

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении заявления от 18.06.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №159495.**