

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Живая вода» по свидетельству №218710, поданное Межрегиональной молодежной общественной организацией содействия гражданскому становлению молодежи «Верное наследие» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак «Живая вода» по заявке №2000708964/50 с приоритетом от 20.04.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.08.2002 за №218710 в отношении товаров 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34 и услуг 37, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Открытого акционерного общества «ЖИВАЯ ВОДА».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЖИВАЯ ВОДА» по свидетельству № 218710 полностью в связи с его неиспользованием правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (ООО «ЖИВАЯ ВОДА», ул.Чичерина, д.22, г.Оренбург, 460000) и его представителя (Горелику А.А., а/я 2543, г.Оренбург-50, 460050) в установленном порядке были направлены уведомления от 19.11.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.02.2009 года, с приложением копии заявления от 11.08.2008.

Представитель правообладателя на заседании коллегии представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

1. ОАО «Живая вода» является компанией, занимающей лидирующее

положение на рынке Оренбургской области на протяжении уже более 15 лет. «Народу – Живую воду» - один из главных девизов компании «Живая вода». ОАО «Живая вода» активно пропагандирует здоровый образ жизни, деятельность компании направлена на формирование культуры потребления отечественных напитков и экологически здорового образа жизни.

2. Свою деятельность ОАО «Живая вода» на протяжении 15 лет ведет под единым и неизменным логотипом, содержащим изображение водяного и слова «Живая вода».
3. Одним из важнейших направлений деятельности ОАО «Живая вода» является воспитание. Одним из видов воспитания является трудовое воспитание, подготовка к трудовой деятельности. ОАО «Живая вода» является предприятием, создавшим базу для подготовки молодых специалистов.
4. ОАО «Живая вода» вводит в гражданский оборот большое количество разнообразных изделий.
5. ОАО «Живая вода» и ООО «Живая вода «Капитал» наладили взаимовыгодное сотрудничество, основанное на возмездном оказании услуг.
6. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака было получено правообладателем только 11.12.2008, а так как конец декабря и начало января насыщены праздниками, правообладателю было сложно собрать документы подтверждающие использование товарного знака.
7. Торгово-промышленная палата Оренбургской области в защиту интересов ОАО «Живая вода» направила жалобу в Роспатент на неправомерное действия должностных лиц Палаты по патентным спорам.
8. в 2008 году ОАО «Живая вода» изменило юридический адрес. Офис компании был перемещен. Значительная часть архива не была перевезена на новый адрес в связи с отсутствием условий хранения документов. По указанной причине оказалось невозможным представить доказательства использования товарного знака.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило

ходатайство, в котором просит рассматривать заявление только в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 11.08.2008 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (07.08.2002) товарного знака по свидетельству №218710 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

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 пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (11.08.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 11.08.2003 по 10.08.2008, включительно.

Рассматриваемый комбинированный товарный знак представляет собой изображение поясного портрета улыбающегося мужчины в шляпе и тельняшке, с длинными волосами и раздутыми щеками, с поднятой левой рукой. Словесный элемент «живая вода» размещен внутри эллипса. Правовая охрана предоставлена в синем, белом, темно-синем, голубом, розовом, черном, красном, желтом и зеленом цветах в отношении товаров 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34 и услуг 37, 38, 39, 41 и 42 классов МКТУ.

Упомянутые в отзыве правообладателя документы, доказывающие использование товарного знака, представлены не были.

Простое упоминание документов исключает возможность проведения их анализа коллегией Палаты по патентным спорам, и следовательно, не может служить доказательством использования товарного знака.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает материалами, доказывающими использование товарного знака «Живая вода» по свидетельству № 218710 правообладателем в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок.

В Палату по патентным спорам после заседания коллегии поступила жалоба от Торгово-промышленной палаты Оренбургской области, доводы которой сводятся к следующему:

- решение должностных лиц Палаты по патентным спорам о принятии заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Живая вода» является незаконным и неправомерным, так как не отвечает условиям его подачи, установленным законодательством, а именно в части требований пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- сведения, подтверждающие или указывающие на заинтересованность заявителя по тридцати трем перечисленным в заявлении классам МКТУ отсутствуют.

- к возражению или заявлению должны быть приложены документ об уплате пошлины в установленном размере и сам факт подачи возражения или заявления и оплата пошлины не могут быть фактом заинтересованности.

- для подготовки отзыва на заявление предприятию необходимо собрать и обработать документы, свидетельствующие об использовании обозначения, включая документы, находящиеся у контрагентов. Это отнимает у работников предприятия время, что приводит к возникновению значительных убытков, выражающихся в упущенной выгоде. Кроме того, предприятие несет значительные расходы, связанные с оплатой юридической помощи для подготовки документов и представлением интересов предприятия в Палате по патентным спорам, включая оплату командировочных расходов. Таким образом, пошлина заявителя несоизмерима с затратами правообладателя на отстаивание правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

- в силу установленных российским законодательством ограничений в составе субъектов для отдельных видов деятельности заявитель никогда не сможет заниматься производством большей части товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Производство большей части товаров из интересующих заявителя для него невозможно, соответственно он не может быть заинтересован.

- предпринимательская деятельность общественного объединения возможна только для достижения уставных целей, ради которых оно создано, исходя из названия организации заявителя – основной его целью деятельности является содействие гражданскому становлению молодежи.

- должностными лицами Палаты по патентным спорам нарушены нормы процессуального права, что привело к нарушению прав ОАО «Живая вода». Так, приложением к Уведомлению, присланному ОАО «Живая вода», является «копия заявления на 1л. в 1экз.», что противоречит требованию абзаца третьего пункта 3.1 Правил, предусматривающего направлению правообладателю экземпляра заявления, а не его копии, а также само заявление прислано без приложения – доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного А.О.Бородина. Следовательно, ОАО «Живая вода» неизвестен объем полномочий, предоставленных патентному поверенному. Правообладатель товарного знака по

свидетельству №218710 не обеспечен всей необходимой для защиты своих интересов информацией.

- заявление, не отвечающее установленным действующим законодательством требованиям, без подтверждения заинтересованности заявителя принято к рассмотрению, что является следствием незаконных действий должностных лиц Палаты по патентным спорам, что приводит к появлению существенных убытков у ОАО «Живая вода».

На основании изложенного, вице президент Торгово – промышленной палаты Оренбургской области, подписавший данную жалобу, просит признать ошибочным решение о принятии к рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, потребовать от заявителя заинтересованности в прекращении регистрации по каждому из перечисленных в заявлении классам, передать оригинал или копию доверенности патентного поверенного А.О.Бородина и принять меры по недопущению подобных нарушений.

Проанализировав доводы, изложенные в жалобе, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее:

Действительно, частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, предусмотрено требование заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, однако процедура принятия такого заявления к рассмотрению Палатой по патентным спорам прописана действующими Правилами. При принятии заявлений и возражений Палата по патентным спорам проверяет их соответствие требованиям Раздела II Правил, согласно которым подтверждение заинтересованности на данной стадии не анализируется.

Что касается довода о том, что правообладателю была выслана копия заявления, то он не соответствует действительности, при принятии заявления к рассмотрению и в соответствии с пунктом 2.6 Правил материалы заявления подаются в двух экземплярах, в соответствии с пунктом 3.1 Правил экземпляр заявления, вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению направляется обладателю исключительного права. Упоминание в уведомлении, что в приложении была выслана копия заявления не означает, что была выслана именно копия.

На довод о том, что правообладателю не была выслана доверенность, выданная патентному поверенному, коллегия отмечает, что доверенность не является материалом заявления и, следовательно, не должна высылаться обладателю исключительного права.

Что касается доказательства заинтересованности, то на заседании коллегии в присутствии представителя правообладателя до начала рассмотрения заявления по существу заинтересованность заявителя была изучена в полном объеме, в результате чего им было скорректировано заявление и сокращен объем притязаний.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 11.08.2008, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 218710 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) – синий, белый, темно-синий, голубой, розовый, черный, красный, желтый, зеленый.

(511) -

02 - протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно- декоративных целей и художественной печати.

05 - пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; металлические материалы для рельсовых путей; металлические неэлектрические тросы и проволока; металлические скобяные и замочные изделия; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.

07 - станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным управлением; инкубаторы.

08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.

09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, оптические, для взвешивания, сигнализации, спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители.

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.

11 - устройства для освещения, сушки, вентиляции.

12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам; бижутерия; драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.

15 - музыкальные инструменты.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности, за исключением мебели; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; пластмассовые материалы для

упаковки, не относящиеся к другим классам; игральные карты; шрифты; клише типографские.

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

19 - неметаллические строительные материалы; асфальт, смолы и битум; неметаллические памятники.

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих материалов.

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов [стальная стружка]; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы, за исключением резиновых и пластмассовых; текстильное волокнистое сырье.

23 - пряжа и нити текстильные.

24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти.

25 - одежда, обувь, головные уборы.

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.

28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.

34 - табак; курительные принадлежности; спички.

37 - строительство.

38 - связь.

39 - организация путешествий.