

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 ППС), рассмотрела заявление от 02.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №282242 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Сосьете де Продюи Нестле С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «БОНДИ BONDI» по заявке №2002720013/50 с приоритетом от 25.09.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.02.2005 за №282242 на имя ОАО «Яшкинский пищекомбинат», п. Яшкино, в отношении товаров 05, 16, 29, 30, 31, 32 услуг 35, 43 классов МКТУ. В результате договора об уступке товарного знака в отношении всех товаров и/или услуг, зарегистрированного в установленном порядке в Роспатенте 24.05.2007 за №РД0022291, вышеуказанный товарный знак принадлежит ООО «КДВ Минусинск», г. Минусинск (далее – правообладатель).

Товарный знак представляет собой словесное обозначение «БОНДИ BONDI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №282242 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, заменители кофе, напитки кофейные, напитки кофейно-молочные» в

связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления от 06.04.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.06.2011, с приложением копии заявления в адрес правообладателя.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся в назначенное время, правообладатель и лицо, подавшее заявление, присутствовали.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №207314 согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие об осуществлении им деятельности по производству кофе под обозначением «Buondi». В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, заменители кофе, напитки кофейные, напитки кофейно-молочные», указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- в материалах заявления не содержится каких - либо сведений о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении товарного знака правообладателя;

- правообладатель товарного знака №282242 производит и реализует кофе, маркируемый товарным знаком «БОНДИ BONDI»;

- производство растворимого кофе «БОНДИ BONDI» осуществляется ООО «Артлайф» по договору подряда;

- реализация товара осуществляется через ООО «КДВ Групп».

В доказательство использования спорного товарного знака правообладателем были представлены копии следующих документов:

1. Договор № 01-04-2010 возмездного выполнения работ в области дизайна от 01.04.2010 на 2 л.;
2. Приложение к Договору № 01-04-2010 возмездного выполнения работ в области дизайна от 01.04.2010 на 3 л.;
3. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 20.04.2010г. по Договору № 01-04-2010 возмездного выполнения работ в области дизайна от 01.04.2010 на 1 л.;
4. Расходный кассовый ордер № 209 от 26.04.10 на 1 л.;
5. Договор подряда № 3.11-ПП от 14.02.11 с Приложениями на 7 л.;
6. Приложение № 2 к Договору подряда № 3.11-ПП от 14.02.11 на 1 л.;
7. Приложение № 3 к Договору подряда № 3.11-ПП от 14.02.11 на 1 л.;
8. Титульный лист Технические условия ТУ 9198-204-12424308-06 Кофе натуральный растворимый обогащенный на 1 л.;
9. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 70.ТС.04.918.Т.002925.10.06 от 25.10.2006г. на 1 л.;
10. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 70.ТС.04.919.Т.002257.10.06 от 25.10.2006г. на 2 л.;
11. Приложение к Санитарно-эпидемиологическому заключению № 70.ТС.04.919.Т.002257.10.06 от 25.10.2006г.;
12. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 70.ТС.04.000.Т.000961.10.07 от 16.10.2007г. на 1 л.;
13. Декларация о соответствии РОСС Яи.АИ47.Д03264 от 24.06.2010г. на 1 л.;
14. Спецификация на коробку, производимого подрядчиком от 22.11.2010 на 2 л.;
15. Счет № 602 от 14.02.11 на работы по Договору подряда № 3.11-ПП от 14.02.11.;
16. Счет-фактура НкМ002480 от 17.02.11 на 1 л.;
17. Товарная накладная НкМ002480 от 17.02.11 на 1 л.;
18. Товарная накладная М/061 от 25.02.11 на 1 л.;
19. Акт № 00000085 от 01.04.11;
20. Платежное поручение от 12 мая 2011 года;

21. Образец продукции 1 шт.
22. Маркетинговый план от 17.12.2009 г. на выпуск кофе «BONDI» на 5 л.;
23. Информационное письмо от 19.08.2011 г. на 1 л.;
24. Агентский договор от 11.01.2008 г. с приложением от 11.01.2008 г.;
25. Товарная накладная цНк029148 от 25.01.2011 г. на 1 л.;
26. Платежное поручение №13 от 11.02.2011 г. на 1 л.;
27. Договор поставки №291 от 12.01.2010 на 6 л. на 1 л.;
28. Товарная накладная №11007 от 12.01.2011 на 1 л.;
29. Платежное поручение №2721 от 23.03.2011 на 1 л.;
30. Договор поставки №1114-06/03 от 06.04.2006 г. на 3 л.;
31. Договор поставки №1013-06/03 на 3 л.;
32. Товарная накладная МОО 2478 от 14.02.2011 на 1 л.;
33. Товарная накладная МОО 2478 от 16.02.2011 на 1 л.;
34. Товарная накладная НкМОО2480 от 17.02.2011 на 1 л.;
35. Товарная накладная НкМОО2484 от 18.02.2011 на 1 л.;
36. ПП №863 от 21.02.2011 на 1 л.;
37. Партнерское соглашение №5A02053001-08 от 01.04.2008 г. между ООО «КДВ Групп» и ИП Прохода О.И. на 25 л.;
38. Приложение №6 к Партнерскому соглашению №5A02053001-08 от 01.04.2008 г. на 8 л.;
39. Письма о получении и реализации кофе торговыми точками на 4 л.;
40. П/п от 30.03.2011 г.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №282242 в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.03.2011 включает в себя указанные выше Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила ППС.

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.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «БОНДИ BONDI», выполненное буквами русского и латинского алфавитов соответственно стандартными шрифтами. Словесные элементы расположены в две строки.

С учетом даты (02.03.2011) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 02.03.2008 по 01.03.2011 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак по свидетельству №282242 в отношении обозначенных выше товаров 30 класса МКТУ.

Так, из представленных документов следует, что правообладателем был 17.12.2009 разработан маркетинговый план на выпуск кофе «BONDI» [22]. Указанный маркетинговый план был утвержден ОАО «КДВ», являющимся головной организацией холдинга «КДВ», в который входят аффилированные лица – ООО «КДВ Групп» и ООО «КДВ Минусинск». В связи с этим правообладатель заключил договор на разработку дизайна упаковки [1]. О выполнении данного договора свидетельствуют документы [3, 4]. Далее правообладатель дает поручение агенту в лице ООО «КДВ Групп» на изготовление упаковочного материала с наименованием «кофе BONDI» [24]. По поручению последнего упаковка была изготовлена ООО «Томь-ЛТД» [27]. О выполнении договора свидетельствуют товарная накладная [28] и платежное поручение [29].

Правообладатель заключил договор подряда с ООО «Артлайф» на изготовление растворимого кофе [5], согласно разработанной рецептуре [8-12], который упаковывается с использованием упаковочных материалов, представленных заказчиком (правообладателем). Результат выполненных работ передается заказчику [17, 18] и им оплачивается [19, 20], что подтверждает исполнение данного договора.

Далее уже готовый товар передается правообладателем ООО «КДВ Групп», которое поставляет указанную выше продукцию различным продавцам.

Введение в хозяйственный оборот товара кофе, маркированного товарным знаком «БОНДИ BONDI», подтверждается партнерским соглашением [37] между ООО «КДВ Групп» и индивидуальным предпринимателем Прохода О.И., а также справками торговых точек, реализующих товар [39].

Представленные образцы продукции [21] также свидетельствуют о том, что в составе этикетки на упаковке «кофе натуральный растворимый» используется спорный товарный знак «БОНДИ BONDI».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что ООО «КДВ Минусинск» используется для индивидуализации товаров, таких как «кофе натуральный растворимый», обозначение «БОНДИ BONDI».

Однако, для таких товаров как «заменители кофе; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные» правообладателем не представлено документов, свидетельствующих об использовании товарного знака по свидетельству №282242 в соответствии с требованиями статьи 1486 Кодекса.

Таким образом, факт использования товарного знака «БОНДИ BONDI» в отношении этих товаров правообладателем не подтвержден.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить заявление от 02.03.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №282242 в отношении товаров 30 класса МКТУ – «заменители кофе; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные».