

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 17.03.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2011, поданное компанией Дж. Т. Роннефельдт КГ, Германия (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №283405 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 02.03.2005 за №283405 по заявке №2004703224/50 с приоритетом от 18.02.2004 на имя Закрытого акционерного общества «Тандер», г. Краснодар (далее - правообладатель) для товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 18.02.2014.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Зеленый дракон», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом с использованием заглавной буквы «З» в первом слове.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №283405 в отношении всех зарегистрированных товаров 30 класса МКТУ в связи с неиспользованием товарного знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №283405, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака представил следующие материалы:

- договор №ГК-5/841/10 на производство продукции под товарным знаком заказчика от 26.03.2010, заключенный между ЗАО «Тандер» и ООО «Императорский чай» [1];

- договор №ГК/4/1643/10 на производство продукции под товарным знаком заказчика от 06.05.2010, заключенный ЗАО «Тандер» и ЗАО «Дистрибьюторская компания АВАЛОН» [2];

- платежное поручение №109337 от 08.04.2011[3];

- счет-фактура №290 от 22.02.2011 [4];

- платежное поручение №2261 от 04.04.2011 [5];

- счет-фактура №счф-00526 от 17.02.2011 [6];

- фото образца продукции, произведенной ООО «Императорский чай» для ЗАО «Тандер», [7];

- фото образца продукции, произведенной ЗАО «Дистрибьюторская компания АВАЛОН» для ЗАО «Тандер», [8];

- товарные накладные [9];

- рекламно-информационный журнал сети гипермаркетов «МАГНИТ» №11 (83) ноябрь 2010 [10];

- рекламно-информационный журнал сети гипермаркетов «МАГНИТ» №10 (82) ноябрь 2010 [11];

- рекламно-информационный журнал сети гипермаркетов «МАГНИТ» «Семейный магнит гипермаркет» №3 (42) [12];

- уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ЗАО «Тандер» обособленное подразделение – магазин «Магнит» в г. Валуйки) [13];

- уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ЗАО «Тандер» обособленное подразделение – магазин «Магнит» в г. Изобильный) [14];

- уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ЗАО «Тандер» обособленное подразделение – магазин «Магнит» в г. Ставрополь) [15];

- уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ЗАО «Тандер» обособленное подразделение – магазин «Магнит» в г. Сальск) [16];

- уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ЗАО «Тандер» обособленное подразделение – магазин «Магнит» в г. Лиски) [17];

- уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ЗАО «Тандер» обособленное подразделение – магазин «Магнит» в г. Собинка) [18];

- уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ЗАО «Тандер» обособленное подразделение в г. Майкоп) [19];

- товарные чеки №1733-139001 от 07.01.2011, №1245-139001 от 06.01.2011, №549-139001 от 03.01.2011, №712-139001 от 04.01.2011 (магазин «МАГНИТ», г.Сальск), отчет ООО «Техцентр» [20];

- товарный чек №1448-155402 от 03.01.2011 (магазин «Магнит Бумеранг»), кассовый чек [21];

- товарный чек №1821-155402 от 04.01.2001 (магазин «Магнит Бумеранг»), кассовый чек [22];

- товарный чек №2138-155402 от 05.01.2011(магазин «Магнит Бумеранг»), кассовый чек [23];

- товарный чек №2190-155402 от 05.01.2011(магазин «Магнит Бумеранг») [24];

- товарный чек №2596-155402 от 06.01.2011(магазин «Магнит Бумеранг»), кассовый чек [25];

- товарный чек №2543-155402 от 06.01.2011 (магазин «Магнит Бумеранг»),
кассовый чек [26];

- товарный чек №2944-155402 от 07.01.2011 (магазин «Магнит Бумеранг»),
кассовый чек [27];

- товарный чек №3175-155402 от 08.01.2011 (магазин «Магнит Бумеранг»),
кассовый чек [28];

- товарный чек №3111-155402 от 08.01.2011 (магазин «Магнит Бумеранг»),
кассовый чек [29];

- товарный чек №3031-155402 от 08.01.2011 (магазин «Магнит Бумеранг»),
кассовый чек [30];

- товарный чек №3346-155402 от 08.01.2011 (магазин «Магнит Бумеранг»),
кассовый чек [31];

- товарный чек №3179-155402 от 08.01.2011 (магазин «Магнит Бумеранг»),
кассовый чек [32];

- товарные чеки ЗАО «Тандер» (магазин «Магнит», г. Воронеж) [33];

- товарные чеки ЗАО «Тандер» (2010 г.) [34];

- товарный чек №6064-12342 от 22.01.2011 [35];

- товарные чеки №5908 от 03.01.2011, №6094-139004 от 03.01.2011, №6110-139004 от 03.01.2011, №6063-139004 от 03.01.2011 (г. Сальск), отчет ООО «Техцентр» [36];

- товарные чеки ЗАО «Тандер» (магазин «Магнит Валуйки», 2010 г.), отчеты ООО «СЕРВИС-ЮГ-ККМ» [37];

- товарные чеки ЗАО «Тандер» (магазин «Магнит Валуйки», 2009 г.), отчет ООО Научно-хозяйственная фирма «Неон» [38];

- товарные чеки №691-155401 от 04.01.2011, №818-155401 от 05.01.2011, №1052-155401 от 08.01.2011 (2010 г.) (магазин «Магнит Валуйки»), кассовые чеки [39];

- товарный чек №6064-12342 от 22.01.2011 (магазин «Магнит Валуйки»), кассовый чек [40];

- товарные чеки ЗАО «Тандер» (2011), кассовые чеки [41];

- счет-фактуры, товарные накладные, списки сертификатов к накладным [42];

- упаковки чая [43].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.03.2011 включает Кодекс 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.

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.

Товарный знак по свидетельству №283405 представляет собой словесное обозначение «Зеленый дракон», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета с использованием заглавной буквы «З» в слове «Зеленый». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия, чай».

Согласно заявлению компании Дж. Т. Роннефельдт КГ от 17.03.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №283405 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о том, компания Дж. Т. Роннефельдт КГ занимается производством и реализацией чая. На имя лица, подавшего заявление, на территории государств Европейского Союза в отношении товаров 30 класса МКТУ («Thé, thés aux fruits, tisanes aux herbes et produits similaires au thé, tous lesdits produits également en sachets, compris dans cette classe» (чай, чай из плодов, отвары на травах и продукты, подобные чаю, вышеупомянутые продукты данного класса в пакетиках) предоставлена правовая охрана знаку «GREEN DRAGON» по международной регистрации №1016811. Товарный знак по свидетельству №283405 является препятствием для получения правовой охраны международной регистрации №1016811 на территории Российской Федерации. В этой связи компания Дж. Т. Роннефельдт КГ является заинтересованным лицом в подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Зеленый дракон» по свидетельству №283405 в отношении товара «чай» 30 класса МКТУ.

В отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» представленными документами заинтересованность лица, подавшего заявление, в подаче заявления и досрочном прекращении товарного знака по свидетельству №283405 не подтверждается.

В этой связи Палата по патентным спорам исследовала представленные документы [1-42] с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации товар «чай» 30 класса МКТУ с использованием товарного знака по свидетельству №283405 в период с 17.03.2008 по 16.03.2011, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем рассматриваемого товарного являлось ЗАО «Тандер».

Проанализировав документы [1-42], представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «Зеленый дракон» по свидетельству №283405 на территории Российской Федерации в указанный выше период времени в отношении товаров 30 МКТУ «чай».

Согласно договору на производство продукции под товарным знаком заказчика [1] ЗАО «Тандер» заказывает производство чая, маркированного товарным знаком «Зеленый дракон», у ООО «Императорский чай». ООО «Императорский чай» осуществляет поставку продукции на склады (распределительные центры) ЗАО «Тандер» (Приложение №2 к указанному договору). В частности, в соответствии со счет-фактурой №290 от 22.02.2011 [4] ООО «Императорский чай» осуществил поставку зеленого китайского (крупнолистового, мелкого, мелкого с жасмином) чая «Зеленый дракон» в распределительный центр ЗАО «Тандер», находящийся в городе Батайск, Ростовской области. Факт оплаты товаров по счет-фактуре №290 от 22.02.2011 подтвержден платежным поручением [3].

Правообладатель имеет ряд обособленных подразделений, представляющих собой магазины «Магнит», в которых осуществлялась реализация чая «Зеленый дракон». В частности, согласно товарному чеку [40] в магазине «Магнит» в городе Валуйки 22.01.2011 была продана пачка зеленого пакетированного чая «Зеленый дракон».

Кроме того, в исследуемый период времени правообладатель размещал в издаваемом им рекламно-информационном журнале сети гипермаркетов «МАГНИТ» [10-12] рекламу чая «Зеленый дракон».

Относительно формы использования товарного знака по свидетельству №283405 коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее. Рассматриваемый товарный знак зарегистрирован в стандартном графическом исполнении. На упаковку чая [10-12; 42] нанесено словесное обозначение «Зеленый дракон», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с использованием зеленого, белого, коричневого цветов. Несмотря на особенности графического исполнения, словесное обозначение «Зеленый дракон» легко прочитывается и выполняет индивидуализирующую функцию. По мнению коллегии палаты по патентным спорам фактическое использование товарного знака по свидетельству №283405 с изменением отдельных элементов не влияет на его различительную способность, и, соответственно, не может ограничить его правовую охрану.

В связи с тем, что правообладатель подтвердил факт использования принадлежащего ему товарного знака, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для удовлетворения заявления от 17.03.2011.

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

отказать в удовлетворении заявления от 17.03.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №283405.