

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 24.10.2011, поданное Открытым акционерным обществом «РУССКИЙ ПРОДУКТ», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 296915, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2004723920 с приоритетом от 20.10.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.10.2005 за № 296915 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Компания «Май», Московская область (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 296915 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «МАЙСКИЙ» и «ЗОЛОТЫЕ ЛЕПЕСТКИ», выполненными оригинальным и стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 296915 в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; заменители кофе; заменители кофе растительные; каши молочные; кофе; крахмал пищевой; мюсли; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; овес

дробленый; овес очищенный; приправы; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряности; рис; специи; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]» и в отношении, как указано в заявлении, «однородных с ними товаров, за исключением чая и напитков на основе чая», по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет с даты регистрации.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.01.2012, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство с уточнением объема требований по заявлению, с учетом которого им испрашивается досрочное прекращение спорного товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; блины; бриоши; булки; вареники; вермишель; вещества ароматические кофейные; горчица; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия макаронные; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; каперсы; каши молочные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кушанья мучные; лапша; лепешки рисовые; мука; мюсли; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; патока; перец; пельмени; пироги; пицца; попкорн; приправы; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряности; пудинги; равиоли; рис; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; тортилы [маисовые лепешки]; уксус; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]».

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака была обоснована в заявлении тем, что оно является производителем широкого спектра продуктов питания, относящихся к 29 и 30

классам МКТУ, и им были осуществлены подготовительные действия к использованию сходного обозначения «ЗОЛОТИСТЫЕ ЛЕПЕСТКИ» в отношении таких товаров, в частности, была подана заявка на государственную регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака на его имя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ (заявка № 2010732227).

В подтверждение указанного им были представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.01.2012, следующие материалы:

- сведения о заявке № 2010732227 на государственную регистрацию товарного знака «ЗОЛОТИСТЫЕ ЛЕПЕСТКИ» [1];
- образцы продукции [2].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.01.2012, представил отзыв от 20.01.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) не усматривается наличие заинтересованности у лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака;
- 2) появление на рынке продовольственных товаров лица, подавшего заявление, маркированных товарным знаком, тождественным или сходным с известным чайным брендом правообладателя, может обеспечить незаконную выгоду для лица, подавшего заявление;
- 3) правообладатель использовал спорный товарный знак только в отношении чая, но имеет намерение использовать его в дальнейшем и в отношении других товаров;
- 4) правообладателем выпускаются под товарным знаком «Лисма» паста томатная, соусы томатные, кетчупы, соус фруктовый и горчица пищевая готовая;
- 5) правообладатель является администратором доменного имени «золотыелепестки.рф».

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

К отзыву правообладателем были приложены копии следующих документов:

- устав правообладателя [3];
- сведения о реализации чая «Майский Золотые лепестки» [4];
- сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию под товарным знаком «Лисма» [5];
- рекламный проспект о продукции под товарным знаком «Лисма» [6];
- фотографии [7];
- справки о праве на доменное имя «золотыелепестки.рф» [8].

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 25.10.2011, 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.

Спорный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «МАЙСКИЙ» и «ЗОЛОТЫЕ ЛЕПЕСТКИ», выполненными оригинальным и стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 2], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у

него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; блины; бриоши; булки; вареники; вермишель; вещества ароматические кофейные; горчица; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия макаронные; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; каперсы; каши молочные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кушанья мучные; лапша; лепешки рисовые; мука; мюсли; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; патока; перец; пельмени; пироги; пицца; попкорн; приправы; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряности; пудинги; равиоли; рис; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; тортилы [маисовые лепешки]; уксус; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]».

Так, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что лицом, подавшим заявление, осуществляется деятельность в области производства продуктов питания, относящихся к 29 и 30 классам МКТУ (представлены образцы выпускаемой продукции), и им были осуществлены необходимые подготовительные действия к использованию сходного обозначения «ЗОЛОТИСТЫЕ ЛЕПЕСТКИ» в отношении такой продукции, в частности, была подана заявка № 2010732227 на государственную регистрацию товарного знака «ЗОЛОТИСТЫЕ ЛЕПЕСТКИ» на его имя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Что касается довода правообладателя о том, что действия лица, подавшего заявление, представляют собой акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что вопросы, связанные с недобросовестной конкуренцией, не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам и к предмету данного дела.

Исходя из изложенного, правообладатель должен был представить доказательства использования товарного знака по свидетельству № 296915 в отношении вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ.

С учетом даты поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (25.10.2011), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 25.10.2008 по 24.10.2011.

При анализе представленных правообладателем материалов [3 – 8] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Материалы [3 – 8] не содержат в себе сведений, которые свидетельствовали бы об использовании в установленном законом порядке спорного товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ.

В отзыве от 20.01.2012 правообладателем было указано на то, что спорный товарный знак использовался им до даты подачи заявления только в отношении чая и не использовался в отношении иных товаров.

Заявление от 24.10.2011 не содержит требования досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай; чай со льдом; напитки на основе чая».

Что касается доводов правообладателя о возникших у него намерениях начать использовать спорный товарный знак в отношении других товаров после даты подачи заявления, а также о его деятельности по выпуску продукции, маркированной иным товарным знаком («Лисма»), и о наличии у него права на доменное имя «золотыелепестки.рф», то следует отметить, что они не относятся к предмету рассматриваемого дела – к вопросу об использовании конкретного (спорного) товарного знака по свидетельству № 296915 в отношении соответствующих товаров в период времени, предшествующий дате подачи заявления.

В силу указанных выше обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака по свидетельству № 296915 в отношении соответствующих товаров 30 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 24.10.2011.

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

удовлетворить заявление от 24.10.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 296915 в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; блины; бриоши; булки; вареники; вермишель; вещества ароматические кофейные; горчица; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия макаронные; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; каперсы; каши молочные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кушанья мучные; лапша; лепешки рисовые; мука; мюсли; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; патока; перец; пельмени; пироги; пицца; попкорн; приправы; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряности; пудинги; равиоли; рис; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; тортилы [маисовые лепешки]; уксус; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].