

**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 16.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 199294, поданное Публичным акционерным обществом «Харьковская бисквитная фабрика», Украина (далее — лицо, подавшее заявление, ПАО «Харьковская бисквитная фабрика»), при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «КОСОЛАПЫЙ» по заявке № 99718542 с приоритетом от 10.11.99 по свидетельству № 199294 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 02.02.2001 на имя ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия».

В палату по патентным спорам 24.11.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 199294 полностью в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы [1], касающиеся его заинтересованности в подаче заявления от 16.11.2011, которая обусловлена тем, что ПАО «Харьковская бисквитная фабрика» является производителем кондитерских изделий и правообладателем товарного знака «КОСОЛАПИКИ» по свидетельству №132902, охраняемого на территории Украины в отношении

товаров 30 класса МКТУ. Также в подтверждение намерений использовать указанное обозначение на территории Российской Федерации были поданы заявки №2009725827 и 2012703353 [2].

Лицом, подавшим заявление, дополнительно были представлены свидетельства о государственной регистрации юридического лица, подтверждающие, что Акционерное общество закрытого типа «Харьковская бисквитная фабрика» изменило организационно-правовую форму на Публичное акционерное общество «Харьковская бисквитная фабрика» [3].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим заявлением от 16.11.2011 и представил отзыв на данное заявление, доводы которого сводятся к тому, что лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным в подаче заявления от 16.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №199294 по следующим причинам:

- заявка №2009725827 признана отозванной и не может служить доказательством заинтересованности;
- заявление подано Публичным акционерным обществом «Харьковская бисквитная фабрика», в то время как большая часть приложенных к заявлению документов относится к другим юридическим лицам;
- часть материалов представлена на украинском языке без перевода и не может быть принята во внимание;
- фактически не представлено ни одного надлежащего доказательства того, что лицо, подавшее заявление, занимается производством кондитерской продукции;
- приложенные этикетки и упомянутый Интернет-сайт не содержат наименование «КОСОЛАПИКИ».

В подтверждение использования спорного товарного знака правообладателем были представлены следующие документы:

- доверенности ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» [4];

- список аффилированных лиц ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» и ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» [5];
- копии упаковок конфет Мишка косолапый [6];
- товарно-транспортные накладные от 30.12.2009, 16.12.2009 и 22.11.2011 [7];
- выдержки из толковых словарей, касающиеся значения слова «КОСОЛАПЫЙ» [8];
- постановление от 19 января 2012 № 09АП-33742/2011 Девятого Арбитражного Апелляционного суда [9];
- договоры от 01.10.2003 и 01.09.2003 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа [10].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.03.2012, заявление от 16.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 199294 было рассмотрено.

Решением Роспатента от 30.03.2012 заявление от 16.11.2011 было удовлетворено, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 199294 досрочно полностью была прекращена.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.10.2012 по делу № А40-92095/12-27-854 было признано недействительным решение Роспатента от 30.03.2012 (далее – Решение суда).

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Решения суда заявление от 16.11.2011 должно быть рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам повторно.

Необходимо отметить, что Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 06.02.2013 по делу № А40-92095/12-27-854 Решение суда оставлено без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения (далее – Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда).

На заседании коллегии, состоявшемся 14.02.2013, правообладателем были представлены дополнительные материалы:

- копии товарно-транспортных накладных [11];
- копии платежных поручений [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.11.2011 включает вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

На основании пункта 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 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 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 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.

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 словесное обозначение «КОСОЛАПЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия».

Коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что в Решении суда указано на то, что часть документов представлено без перевода на русский язык, факт регистрации ПАО «Харьковская бисквитная фабрика» в Украине, дипломы и размещение на Интернет-сайте [biscuit.com.ua](http://biscuit.com.ua) информации о производстве кондитерских изделий в отсутствии доказательств, подтверждающих реальное осуществление или реальные намерения осуществления производственной деятельности на территории Российской Федерации, не являются надлежащими доказательствами заинтересованности. Судом также установлено, что поданные заявки создают лишь формальную заинтересованность, а не реальное существование намерения использования товарного знака в гражданском обороте. Наличие права ПАО «Харьковская бисквитная фабрика» на товарный знак «КОСОЛАПИКИ»,

охраняемого на территории Украины также не может свидетельствовать о наличии реальной заинтересованности лица, подавшего заявление, в прекращении правовой охраны товарного знака относительно указанных товаров.

О заседании коллегии, состоявшемся 14.02.2013, лицо, подавшее заявление, было уведомлено (уведомление от 04.12.2012), однако на заседании не присутствовало, каких-либо дополнительных доводов и материалов представлено не было.

Таким образом, с учетом фактов, установленных в решении суда, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что заявление от 16.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №199294 не содержит подтверждения заинтересованности лица, его подавшего.

Что касается использования рассматриваемого товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что правообладателем в качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству №199294 представлены материалы [4-12], согласно которым им отгружались конфеты «Мишка Косолапый», в название которых входит рассматриваемый знак.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда указано «...факт использования правообладателем в исследуемый период спорного товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ подтвержден представленными в материалы дела доказательствами...».

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от 16.11.2011.

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

**отказать в удовлетворении заявления от 16.11.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 199294.**