

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 15.10.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.10.2007, поданное от имени ФГУП «Кремль», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KREMLYOVSKAJA VODKA» по свидетельству №128823, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «KREMLYOVSKAJA VODKA» по заявке №95700933/50 с приоритетом от 30.01.1995 произведена 16.06.1995 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №128823 со сроком действия регистрации в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован на имя ЗАО «Кремлевская водка», 103009, Москва, ул. Огарева, 17/9, стр. 3, комн. 66 в отношении услуг 35, 39, 42 классов МКТУ. Согласно сведениям, опубликованным в бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» от 25.09.2003, наименование и адрес правообладателя был изменен на ЗАО «Стинтэк», 103009, Москва, Газетный пер., 17/9, стр. 3, комн. 66. В соответствии с договором, зарегистрированным 06.08.2003 за №31078, товарный знак уступлен ООО «Рашен Спиритс Маркетинг», 121019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 7/6, стр. 1. В соответствии с договором, зарегистрированным 07.08.2003 за №31102, товарный знак уступлен ЗАО «Эс.Пи.Ай. Ай.Пи. СиАйЭс», 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр.2 (далее – правообладатель). Действие регистрации товарного знака продлено до 25.10.2015.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.10.2007, скорректированное на заседании коллегии 12.09.2008 (см. приложение 3 к протоколу от 12.09.2008) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KREMLYOVSKAYA VODKA» по свидетельству №128823 полностью в связи с его неиспользованием в течение пяти лет до даты поступления настоящего заявления.

Заявление от 15.10.2007 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 23.11.2007, с приложением копии заявления. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.08.2008, правообладатель был уведомлен корреспонденцией от 15.05.2008. Заседание коллегии было перенесено на 12.09.2008 по ходатайству представителей правообладателя.

Правообладателем на дату (12.09.2008) заседания коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв по мотивам заявления (приложение 2 к протоколу от 12.09.2008), доводы которого сводятся к тому, что изложенная в заявлении от 15.10.2007 просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием как в течение пяти лет с даты регистрации, так и в течение пяти лет, предшествующей дате подачи заявления, противоречит пункту 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Учитывая изложенное, заявитель просит прекратить делопроизводство по рассмотрению заявления от 15.10.2007.

Кроме того, после сделанной заявителем на заседании коллегии 12.09.2008 корректировки периода времени, за который правообладателю необходимо доказать использование товарного знака, представителем правообладателя было подано ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более позднее время по причине того, что правообладатель не рассчитывал на рассмотрение дела по существу, полагая, что на заседании коллегии должно быть принято решение о прекращении делопроизводства

по рассмотрению заявления от 15.10.2008. Коллегия Палаты по патентным спорам не удовлетворила указанное ходатайство заявителя, поскольку Правилами ППС не предусмотрено прекращение делопроизводства в случае неправильного указания в заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака периода неиспользования. При этом, полагая, что делопроизводство по заявлению подлежит прекращению, заявитель не был лишен возможности представлять доказательства использования знака. Кроме того, в распоряжении правообладателя с момента принятия заявления к рассмотрению (23.11.2007) и до даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам (12.09.2008) имелось достаточное количество времени для сбора необходимого пакета документов, доказывающих использование товарного знака по свидетельству №128823.

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

С учетом даты (30.04.1997) регистрации товарного знака по свидетельству №128823 правовая база для рассмотрения заявления от 15.10.2007 включает Закон и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего 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 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в

течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

С учетом даты (24.10.2007) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 24.10.2002 по 23.10.2007 включительно.

Товарный знак по свидетельству №128823 является комбинированным и представляет собой изображение кремлевской стены с башнями фиолетового цвета на малиновом фоне. На фоне кремлевской башни по полуокружности располагается словесный элемент «KREMLYOVSKAJA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита золотистым цветом. В полуокружность вписан словесный элемент «VODKA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Словесный элемент «VODKA» исключен из самостоятельной правовой охраны.

Ввиду того, что правообладателем не были представлены документы, свидетельствующие об использовании товарного знака «KREMLYOVSKAJA VODKA» по свидетельству №128823, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленном пункте 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Что касается изложенной в отзыве правообладателя просьбы о прекращении делопроизводства по рассмотрению заявления от 15.10.2007, то необходимо отметить, что она не имеет под собой оснований, предусмотренных нормативными документами. Так, выбор срока использования товарного знака, подлежащего рассмотрению, устанавливается коллегией при рассмотрении заявления по существу, а некорректное указание срока в заявлении от 15.10.2007 не влечет за собой прекращение делопроизводства по делу.

По завершении заседания коллегии правообладатель представил особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что члены коллегии

Палаты по патентным спорам на заседании коллегии, состоявшейся 12.09.2008, неправоммерно приняли решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием несмотря на то, что располагали информацией о прекращении правовой охраны товарного знака, а, следовательно, должны были прекратить делопроизводство по рассмотрению заявления.

Относительно доводов особого мнения, следует отметить, что Палатой по патентным спорам рассматривается правовая ситуация, действовавшая на момент принятия заявления (возражения) к рассмотрению.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №128823 на дату принятия (23.11.2007) заявления от 15.10.2007 к рассмотрению действовала в отношении всех указанных в перечне регистрации услуг. Решение о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №128823 недействительной полностью было принято Палатой по патентным спорам 01.08.2008, то есть после принятия рассматриваемого заявления от 15.10.2007, что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 15.10.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «KREMLYOVSKAJA» по свидетельству №128823 полностью.