

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 (далее – ГК РФ, Кодекс), 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), рассмотрела заявление от 22.09.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №291306 в связи с его неиспользованием, поданное МИП МЕТРО Групп Интеллектуал Проперти ГмБХ унд Ко. Кг, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «REAL» по заявке №2002732292/50 с приоритетом от 19.12.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.06.2005 за №291306 на имя Общества с ограниченной ответственностью «С.ТЬ», Москва в отношении товаров 20, 29, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Согласно договору о передаче исключительного права, товарный знак по свидетельству №291306 был уступлен. Договор зарегистрирован в установленном порядке 05.02.2009, регистрационный №РД0046604 и в настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №291306 является Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИАЛ", 111402, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4, стр. 8 (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.09.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №291306 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Правообладателем товарного знака «REAL» по свидетельству №291306 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Договор поставки № КО-01 от 30.01.2008 между ЗАО «Столичный трестъ» и ООО «Торговый Дом «Виноградов» [1];
2. Декларация об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 1 квартал 2008г. [2];
3. Товарная накладная № РНк 000085 от 06.02.2008 [3];
4. Счет-фактура № Счф – 000085 от 06.02.2008 [4];

5. Товарные и расчетно-кассовые чеки по реализации водки в розничном обороте [5];
6. Платежное поручение №549 от 11.02.2008 [6];
7. Внешний вид продукции [7].

По мнению правообладателя, данные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака «REAL» по свидетельству №291306 ЗАО «Столичный трестъ» на основании лицензионного договора при маркировке товаров 33 класса МКТУ – «водка».

На основании изложенного правообладатель считает, что правовая охрана товарного знака должна быть сохранена в отношении всех однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 22.09.2008.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.09.2008 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак был 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.

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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 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 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.09.2008, товарный знак «REAL» по свидетельству №291306 не использовался в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 22.09.2005 по 21.09.2008 включительно.

Проанализировав представленные сторонами фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не свидетельствуют об использовании товарного знака на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени.

Так, по мнению правообладателя, действие лицензионного договора, заключенного ООО «С.Тъ» (правообладателем товарного знака до 02.02.2009) с ЗАО «Столичный трестъ» в отношении товарного знака «PEAL» по свидетельству №276619 распространяется и на товарный знак №291306 «REAL», представляющий собой транслитерацию вышеупомянутого товарного знака.

В связи с этим необходимо отметить, что по лицензионному договору обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах. При этом лицензиат может использовать средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается

предоставленным лицензиату. Таким образом, действие лицензии, предоставленной в отношении товарного знака по свидетельству №276619, не распространяется на товарный знак по свидетельству №291306 и, следовательно, производство продукции ЗАО «Столичный трестъ» не может служить доказательством использования товарного знака по свидетельству №291306.

Иные доказательства использования товарного знака «REAL» по свидетельству №291306 в отношении приведенных в перечне товаров 20, 29, 32, 33 классов МКТУ правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех товаров 20, 29, 32, 33 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 22.09.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 22.09.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №291306 полностью.**