

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 №276619 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 «РЕАЛ» по заявке №2002732293/50 с приоритетом от 19.12.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.10.2004 за №276619 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 №276619 был уступлен. Договор зарегистрирован в установленном порядке 02.02.2009, регистрационный №РД0046404, и в настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №276619 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 №276619 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Правообладателем товарного знака «РЕАЛ» по свидетельству №276619 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 «РЕАЛ» по свидетельству №276619 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 частично.

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 отзывает 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 «РЕАЛ» по свидетельству №276619 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 свидетельствуют об использовании товарного знака «РЕАЛ» на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении только части товаров 33 класса МКТУ.

ЗАО «Столичный трестъ» на основании лицензионного договора № РД0027508 от 09.10.2007 [1] с ООО «С.Тъ» (правообладателем товарного знака до 02.02.2009) получило право на использование товарного знака «РЕАЛ» в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам [7] ЗАО «Столичный трестъ» под данным товарным знаком производил водку.

Указанные товары были реализованы ООО «Торговый Дом «Виноградов» на основании Договора поставки № КО-01 от 30.01.2008 [1] », то есть введены в хозяйственный оборот.

Исполнение поставок в рамках указанного договора подтверждают Товарная накладная № РНк 000085 от 06.02.2008 [3], Счет-фактура № Счф – 000085 от 06.02.2008 [4] и Платежное поручение №549 от 11.02.2008 [6].

В связи с тем, что водка представляет собой алкогольный спиртовой напиток, получаемый перегонкой, следует признать использование товарного знака по свидетельству №276619 в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ – «напитки алкогольные, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, водка».

В отношении упомянутых правообладателем остальных товаров 32, 33 классов МКТУ следует указать следующее.

Данные товары представляют товары иного вида, то есть водка не является ни пивом, ни джином, ни вином, ни каким-либо иным из этих товаров.

Применение однородности товаров при рассмотрении вопросов использования товарного знака вышеприведенной правовой базой не предусмотрено.

Доказательства использования товарного знака «РЕАЛ» по свидетельству №276619 в отношении иных 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 за исключением товаров 33 класса МКТУ – «напитки алкогольные, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, водка» 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 №276619 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(511)

33 - напитки алкогольные, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, водка.

Г