

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), рассмотрела заявление от 31.10.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Интелсервис", г. Москва (далее — заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 276704 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака "НЕВСКИЙ БРИЛЛИАНТ" произведена 15.10.2004 за № 276704 по заявке № 2004711408/50 с приоритетом от 25.05.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Торал", г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Согласно изменениям, зарегистрированным Роспатентом 10.01.2007, юридическим адресом правообладателя является "193019, Санкт-Петербург, ул. Проф. Качалова, д. 11, лит. А, офис 19".

Согласно приведенному в заявке описанию зарегистрировано фантазийное словосочетание "НЕВСКИЙ БРИЛЛИАНТ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 31.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 276704 словесного товарного знака полностью в отношении всех товаров 33 класса МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет до даты подачи данного заявления.

Извещенный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом предоставления отзыва за № 607 от 18.08.2008. Мотивы отзыва сведены к тому, что принадлежащий правообладателю знак по свидетельству № 276704 надлежащим образом используется в отношении всего перечня товаров 33 класса МКТУ. В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии документов:

- договор поставки за № 1-11/04 от 01.11.2004, товарно-транспортная накладная, товарная накладная за № 45329 от 02.11.2004 – на 7 л. (1);
- договор поставки за № 10/12-04 от 10.12.2004, товарно-транспортные накладные, товарные накладные за № 53526 от 12.12.2004, № 38212 от 20.09.2006 - на 10 л. (2);
- договор поставки за № 10/08-06 от 10.08.2006, товарно-транспортная накладная, товарная накладная за № 35522 от 15.08.2006 – на 7 л. (3).

На основании представленных материалов правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 31.10.2007 и сохранить действие товарного знака по свидетельству № 276704 в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 20.08.2008, было перенесено по инициативе коллегии в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела по существу.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от 31.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "НЕВСКИЙ БРИЛЛИАНТ" по свидетельству № 276704 досрочно полностью по следующим основаниям.

С учетом даты регистрации (15.10.2004) товарного знака "НЕВСКИЙ БРИЛЛИАНТ" по свидетельству № 276704 правовая база для

рассмотрения заявления от 31.10.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Согласно пункту 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

С учетом даты (31.10.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 31.10.2004 по 30.10.2007 включительно.

Товарный знак "НЕВСКИЙ БРИЛЛИАНТ" по свидетельству № 276704 является словесным, выполнен в кириллице стандартным шрифтом заглавными буквами. Правообладателем знака является ООО "Торал", г. Санкт-Петербург.

Анализ представленных документов показал следующее.

Представленные правообладателем документы (1-3) в исследуемый период времени включают упоминание о товарном знаке (наименование и номер свидетельства), виде товара (водка). Однако, анализируемые материалы (1-3) не содержат документации, подтверждающей поступление соответствующих денежных средств во исполнение договорных обязательств участвующих сторон, что исключает учет указанных документов в качестве доказательств использования знака по свидетельству № 276704.

Следует отметить, что документы (1-3) свидетельствуют о покупке правообладателем определенной партии товара (водка), маркируемого товарным знаком "НЕВСКИЙ БРИЛЛИАНТ", у различных производителей (в частности, ГУП спиртзавод "Изумруд", ООО "Проект ПТ", ООО "БАЛАТОН"). Доказательств введения товаров, маркируемых оспариваемым знаком и принадлежащих правообладателю, в гражданский оборот самим правообладателем представлено не было.

В большей степени данный факт приобретения товара характеризует правообладателя как участника посреднической деятельности, поскольку в материалах отзыва отсутствует аргументированное подтверждение того, что правообладатель изначально является собственником поставляемой в его адрес продукции, которая производится для него исключительно по заказу или на основании лицензионного договора.

Посредническая деятельность согласно действующей Международной классификации товаров и услуг относится к 35 классу

МКТУ, который отсутствует в перечне свидетельства № 276704 товарного знака "НЕВСКИЙ БРИЛЛИАНТ".

Таким образом, представленные правообладателем материалы не содержат сведений о производстве и введении в гражданский оборот товаров 33 класса МКТУ под товарным знаком "НЕВСКИЙ БРИЛЛИАНТ" лицом, на имя которого произведена регистрация № 276704, то есть самим правообладателем, либо лицом, которому такое право предоставлено.

В силу указанного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании вышеупомянутого знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 31.10.2007.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 31.10.2007, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 276704 полностью.**