

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 – 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.10.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Д Дистрибьюшен», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №309036, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2003703748/50 с приоритетом от 26.02.2003 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2006 за №309036 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно: водка» на имя Закрытого акционерного общества «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А. Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №309036 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной вертикально ориентированной этикетки. В углах этикетки помещены орнаменты, состоящие из дуг, квадратов и вписанных в них спиралей. В верхней части этикетки помещены стилизованные изображения четырех гербов–наград, и под ними указаны года их вручения. Под ними исполнен по дуге в две строки шрифтом, близким к стандартному, и оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА», а ниже в правой части этикетки – словесный элемент «ПОТОМКА ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА

АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА», выполненный в четыре строки стандартным мелким шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В нижней части этикетки помещен элемент «СТОЛОВОЕ ВИНО №», исполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита, а под ним – элементы «объем 0,61 л», «спирт 40%» (стандартным шрифтом строчными буквами) и «ВОДКА» (стандартным жирным шрифтом заглавными буквами).

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, на основании лицензионного договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2008 за №РД0031094, правообладателем была предоставлена неисключительная лицензия сроком на 5 лет на использование товарного знака по свидетельству №309036 Открытому акционерному обществу «Костромахлебпром», Костромская область (далее – лицензиат).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.10.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №309036 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно: водка» в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса обоснована в заявлении тем, что областью его деятельности является производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и в рамках такой деятельности им активно используется принадлежащий ему товарный знак «СМИРНОВЪ» по свидетельству №163000, зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.01.2011, представил на него отзыв.

В отзыве правообладателя от 14.01.2011 указано, что выпуск продукции с данным товарным знаком с октября 2009 года был прекращен, и ее сертификация не проводилась, в связи с чем правообладатель отказывается представить коллегии Палаты по патентным спорам какие-либо доказательства использования спорного товарного знака.

К отзыву правообладателем была приложена копия сертификата соответствия на 4 вида продукции, выпускаемых лицензиатом, – водка «Борись Смирновъ Городовой», водка «Борись Смирновъ Столовое вино №21», водка «Борись Смирновъ Золотой Смирновъ из России» и водка «Арсеничь Оригинальная». Правообладателем было отмечено, что производство алкогольной продукции под принадлежащими ему товарными знаками осуществляется лицензиатом только в отношении данных 4 видов продукции, на которые распространяется действие представленного сертификата соответствия, и в его перечне продукция под спорным товарным знаком не значится.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2010, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

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.

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.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Принимая во внимание то, что лицо, подавшее заявление, обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №163000 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива», а также то, что лицо, подавшее заявление, и правообладатель осуществляют деятельность в одном сегменте рынка, и известны факты неоднократного столкновения их интересов в Палате по патентным спорам и в суде по поводу исключительных прав на обозначения, содержащие словесный элемент «СМИРНОВ», коллегия Палаты по патентным спорам усмотрела

наличие у лица, подавшего заявление, заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно: водка».

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам предложила правообладателю представить доказательства использования товарного знака по свидетельству №309036.

С учетом того, что правообладатель, согласно отзыву от 14.01.2011, отказался представить коллегии Палаты по патентным спорам какие-либо доказательства использования спорного товарного знака, а бремя доказывания использования товарного знака лежит, в соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса, на правообладателе, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 11.10.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.10.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №309036 полностью.