

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 07.07.2009, поданное ЗАО «Группа компаний «Русский Алкоголь», Россия (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №302553 полностью в связи с его неиспользованием в течение законодательно установленного срока, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами «ТАЛКО», «МИРОВАЯ ТРАДИЦИЯ» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.03.2006 за №302553 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО "Тольяттинский ликероводочный завод ТАЛКО", Россия. Роспатентом 04.02.2009 зарегистрирован договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак (договор № РД0046552), владельцем знака стало ООО "Интеллектуальное право", Россия (далее – правообладатель). Срок действия – до 19.11.2014.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №302553 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.07.2009 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель, ознакомленный должным образом с материалами заявления от 07.07.2009, на заседании коллегии, состоявшемся 17.11.2009,

представил отзыв по мотивам заявления, существо доводов которого сводится к следующему:

- правовые основания использовать товарный знак в период с 07.07.2006 по 03.02.2009 имелись у ООО «Тольяттинский ликероводочный завод «ТАЛКО» (далее – ООО «ТАЛКО»);

- в обозначенный период ООО «ТАЛКО» являлось крупнейшим производителем алкогольной продукции в Самарском регионе;

- вся продукция оформлена в едином, оригинальном стиле, выдерживаемого в первую очередь за счет фирменного логотипа в виде словесного элемента «ТАЛКО», заключенного в арочную рамку с колосками и ленточками, который используется также и на фирменных бланках, на печати, в рекламе;

- по разработанной рецептуре изготавливалась водка «МИРОВАЯ ТРАДИЦИЯ», которая была оценена дегустационной комиссией на 9,7 баллов и рекомендована к выпуску (2003 г.), а также прошла испытания в органе сертификации;

- вся продукция завода ООО «ТАЛКО» реализовывалась через официального представителя ООО «Торговый дом ТРЕЙД АЛКО», о чем свидетельствуют материалы договора поставки и данные налоговых деклараций, покупателем выступало ООО «МИКО-ОПТ»;

- в свою очередь ООО «МИКО-ОПТ» реализовывало водку «МИРОВАЯ ТРАДИЦИЯ» мелким розничным предприятиям.

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие материалы:

- копии фотографий этикеток на 6 л. [1];
- копия рецептуры на водку «МИРОВАЯ ТРАДИЦИЯ» на 12 л. [2];
- копия сертификата соответствия на 1 л. [3];
- копии расходных накладных, счета-фактуры, товарной накладной, договора подряда на 16 л. [4];
- копии материалов договора поставки на 16 л. [5];
- копии налоговых деклараций на 16 л. [6];
- копии материалов договора поставки на 4 л. [7];

- копии товарных накладных на 34 л. [8];
- сведения по реализации товаров на 6 л. [9];
- копии товарных накладных, товарно-транспортных накладных на 235 л. [10].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 302553 и оставить правовую охрану в силе в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.11.2009, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 07.07.2009:

- копия агентского договора [11];
- распечатки заявок №№ 2008705239/50, 2009705580/50, 2008712157/50 2009704348/50 [12];
- копия договора о передаче полномочий [13];
- рекламный буклет [14];
- копия карточки хозяйственного договора, материалов соглашения от 01.02.2009 [15];
- копия рецептуры водки «ТАЛКА» [16];
- маркетинговый план [17];
- распечатки из сети Интернет [18];
- копия буклета группы компаний «РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ» [19];
- копия рецептуры водки особой «ТАЛКА» [20].

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области управления и организации производства и реализации спиртных напитков (водка «ТАЛКА»).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 07.07.2009 включает Кодекс, 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) и вышеуказанные Кодекс и Правила.

На основании пункта 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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 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 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 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 п.3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

От лица, подавшего заявление, 01.02.2010 поступила просьба об отзыве заявления.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 07.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 302553.