

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 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 04.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №335066 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «ФАЮР-СОЮЗ Трейдинг», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ЛЕД И ПЛАМЯ» по заявке №2001709221/50 с приоритетом от 29.03.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.10.2002 за №224345 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инновационно-коммерческая компания «МЕДМАРК», Россия в отношении товаров 3, 5, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Впоследствии, 03.10.2007 был зарегистрирован договор об уступке товарного знака в отношении части товаров 32 и всех товаров 33 классов МКТУ, на основании которого было выдано свидетельство за №335066 на имя Закрытого акционерного общества «Завод сортовых водок» (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №335066 представляет собой словесное обозначение «ЛЕД И ПЛАМЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2007 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №335066 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет.

Правообладатель представил отзыв по мотивам поступившего заявления.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- запись о товарном знаке по свидетельству №335066 внесена в государственный реестр 03.10.2007, таким образом срок регистрации товарного знака отсчитывается с этой даты;
- лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным;
- правообладателем предпринимаются усилия по продвижению данного товара на российском рынке, однако производство алкогольных напитков является сложным процессом, требующим получения разрешительной документации.

Для обоснования своей позиции правообладатель представил следующие документы:

- Копия договора на выполнение работ по разработке новых видов водок от 10 июля 2007г. с приложениями - на 4л. [1];
- Копия выписки из Журнала проб спиртосодержащих материалов при изготовлении лабораторных образцов новых видов продукции - на 3 л. [2];
- Копия рекомендации к утверждению рецептуры водки «Лед и пламя» -на 3л. [3];
- Копия рекомендации к утверждению технологической инструкции по производству водки «Лед и пламя» - на 13л. [4];
- Копия заявки на получение санитарно-эпидемиологического заключения для продукции «Водки «Лед и пламя», «Застолье золотой люкс», «Застолье серебряный люкс» на спирте «Люкс» от 28 декабря 2007г. [5];
- Копия заявки на получение экспертного заключения в отношении водки «Лед и пламя» от 28 декабря 2008г. - на 1л. [6];
- Копия экспертного заключения на производство, применение и реализацию новых видов продукцию; продукцию, ввозимую на территорию РФ № 85 от 29 января 2008г. - на 3л. [7];

- Копия санитарно - эпидемиологического заключения

№35.ВЦ.02.918.П.000052.02.08 от 29 января 2008г. - на 1л.[8];

- Копия договора № 4366/08 на проведение сертификации продукции, услуг, и последующего инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (услугами) от 14 февраля 2008г. с приложениями - на 3л. [9];

- Копия сертификата соответствия № РОСС 1Ш.АЯ64.В09929 от 20 февраля 2008г. -на 1л. [10];

- Копия заявления ЗАО «Завод сортовых водок» о выдаче федеральных специальных марок №2 в Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области от 19 марта 2008г. с приложениями - на 2л. [11];

- Фотографии стендов ЗАО «Завод сортовых водок» на выставках на 5л. [12];

- Копия договора № 1 на предоставление во временное пользование выставочной площади в размере 50 кв. м. от 25 октября 2007г. (со счетом-фактурой и накладными) - на 6л. [13];

- Копии договоров поставки с приложением счетов-фактур и товарных накладных на 44 л. [14].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам выявила следующее.

С учетом даты (10.10.2002) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 04.12.2007 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее – Закон) и упомянутые Правила.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №335066 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2007, в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 06.12.2002 по 05.12.2007, включительно.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №335066 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, необходимо признать недоказанным в силу следующих причин.

Большинство представленных документов [1 - 11] относится к разработке рецептуры водки и получению разрешительной документации на ее производство, а также участию правообладателя в выставках [12 – 13], то есть не свидетельствует о том, что введение товара в гражданский оборот состоялось до подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (06.12.2007).

Представленные договоры [14], хотя и были заключены до даты подачи заявления, также не могут быть приняты в качестве доказательств использования, поскольку отсутствуют платежные документы, подтверждающие исполнение договоров, при этом представленные счета-фактуры и товарные накладные

относятся к 2008 году, то есть упомянутые договоры не были исполнены в рассматриваемый период времени.

В отношении довода правообладателя о том, что право на товарный знак у правообладателя возникло только в 2007 году, необходимо отметить следующее. Регистрация товарного знака была произведена 10.10.2002, и в результате регистрации договора об уступке правообладатель получил исключительное право на уже существующий товарный знак, правовая охрана которого может быть оспорена по истечении предусмотренного законом срока. Переход исключительного права на товарный знак не прерывает течения этого срока.

Относительно довода правообладателя о том, что лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным, следует заметить, что заявление от 04.12.2007 было подано в период действия Закона, который предусматривал, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны может быть подано любым лицом.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имела оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров, указанных в регистрации и, следовательно, не нашла оснований для отказа в удовлетворении заявления от 04.12.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 04.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №335066 полностью.**