

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 ППС), рассмотрела заявление от 24.03.2008, поданное от имени ОАО «Самарский винный завод», г. Самара (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» по свидетельству №178540, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» по заявке №98704671/50 с приоритетом от 23.03.1998 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр Российской Федерации) 10.08.1999 за №178540 на имя ЗАО «Компания «Май», Москва в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 23.08.2018. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 25.11.1999 за номером №11669, товарный знак уступил компании ООО «Транспрод», 11020, Москва, Ухтомский пер., 4, стр. 1. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 14.12.1999 за номером №12223, товарный знак уступил компании ООО «Интерсистема», 366720, Ингушская респ., Назрань, ул. Кирова, 13. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 24.11.2000 за номером №18799, товарный знак уступил компании ООО «АГРОЛИДЕР», 109235, Москва, Проектируемый проезд, 4294, 19, стр. 4 (далее – правообладатель). Правовая охрана товарного знака на дату подачи заявления действовала в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» по свидетельству №178540 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующего дате подачи настоящего заявления.

Заявление от 24.03.2008 было принято к рассмотрению, о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.12.2008, правообладатель был уведомлен корреспонденцией от 06.06.2008. В процессе подготовки к рассмотрению заявления от 24.03.2008 было выявлено, что в Роспатенте был зарегистрирован за №РД0040093 от 26.08.2008 договор об отчуждении исключительного права на товарный знак «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» по свидетельству №178540, в результате которого правовая охрана товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ перешла к ООО «Торговая группа «Высшая Лига», 156000, г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 25, что подтверждается свидетельством №358392. Правообладатель регистрации №358392 был уведомлен 12.09.2008 о поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 24.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» по свидетельству №178540(358392).

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления был представлен от правообладателя регистрации №358392. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- ООО «Торговый дом «Высшая Лига» намерено использовать товарный знак, что подтверждается договором на производство водки «Звездный путь» №6 от 20.11.2008, заключенным между ООО «Торговый дом «Высшая Лига» и филиалом ОАО «Костромахлебпром» Галичским ликеро-водочным заводом;

- также заключен договор №1046/08 от 25.1.2008 между ООО «Торговый дом «Высшая Лига» и ГНУ ВНИИ ПБТ Россельхозакадемия о разработке рецептур и технологических инструкций на производство новых видов водок «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ LUXE», «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ CLASSIC», «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ BLACK»;

- ООО «Торговый дом «Высшая Лига» заключило лицензионный договор №03 от 27.10.2008 на использование товарного знака «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ», а также на принятие в производство рецептуры и технологии алкогольного напитка «водка» с ООО «Эликсир-Д»;

- ООО «Торговый дом «Высшая Лига» является добросовестным приобретателем товарного знака и предпринимает все необходимые действия по использованию товарного знака;

- государственная регистрация товарного знака «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» на правообладателя ООО «Торговый дом «Высшая Лига» произведена 26.08.2008, установленный законом для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака трехлетний срок не истек.

На основании изложенного, правообладатель товарного знака по свидетельству №358392 просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака.

К отзыву представлены следующие дополнительные материалы:

- договор №6 от 20.11.2008 на производство продукции под товарным знаком заказчика [1];

- договор №1046/08 от 25.11.2008, заключенный с ГНУ ВНИИ ПБТ Россельхозакадемия на исследование при разработке рецептур и технологических инструкций [2];

- рецептура и технологические инструкции водки «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ CLASSIC», утвержденная ГНУ ВНИИ ПБТ Россельхозакадемия 08.12.2008 [3];

- лицензионный договор №03 от 27.10.2008 [4];

- договор об отчуждении исключительного права на товарный знак от 22.05.2008 [5];

- акт выполненный работ от 26.08.2008 [6].

От правообладателя товарного знака по свидетельству №178540 отзыв по мотивам заявления на дату проведения заседания в Палату по патентным спорам представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить заявление от 24.03.2008 о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №178540 (358392).

С учетом даты (10.08.1999) регистрации товарного знака по свидетельству №178540 правовая база для рассмотрения заявления от 24.03.2008 включает Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и Правила ППС.

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 настоящего 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 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

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. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 2 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 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной

регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на территории Российской Федерации.

С учетом даты (24.03.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 24.03.2008 по 23.03.2003 включительно.

Товарный знак «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» по свидетельству №178540 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Принимая во внимание, что на дату (06.06.2008) принятия заявления от 24.03.2008 к рассмотрению регистрация №178540 товарного знака «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» по заявке №98704671/50 с приоритетом от 23.03.1998 действовала, в том числе, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, довод лица, подавшего заявление от 24.03.2008, о неиспользовании товарного знака «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» применим и к свидетельству №358392, удостоверяющему исключительное право на товарный знак по той же заявке и с тем же приоритетом, возникшему позднее даты подачи заявления в результате передачи исключительного права на товарный знак в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 24.03.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака по свидетельству №178540, которая содержится в Государственном реестре Российской Федерации и в материалах заявки №98704671/50. На дату рассмотрения заявления (15.12.2008) от правообладателя товарного знака по свидетельству №178540 не поступало

уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю регистрации №178540, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 24.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» по свидетельству №178540 в связи с его неиспользованием.

В свою очередь анализ представленных правообладателем товарного знака по свидетельству №358392 материалов показал следующее.

Из представленных правообладателем материалов следует, что им был осуществлен ряд подготовительных действий, предшествующих выпуску продукции: заключен договор на производство продукции [1] от 20.11.2008, разработаны рецептура и технологические инструкции на производства водки под наименованием «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ CLASSIC» [3], утвержденные ГНУ ВНИИ ПБТ Россельхозакадемия 08.12.2008. Вместе с тем представленные документы свидетельствуют о том, что указанные подготовительные действия были произведены правообладателем товарного знака по свидетельству №358392 позднее поступившего заявления от 24.03.2008 о неиспользовании товарного знака.

Таким образом, представленные правообладателем товарного знака по свидетельству №358392 материалы не свидетельствуют о том, что товар - водка, маркированный обозначением «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» был введен в гражданский оборот до даты поступления заявления от 24.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Необходимо также отметить, что отзыв правообладателя товарного знака №358392 не содержал каких-либо доказательств, свидетельствующих об использовании товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и другой части товаров 33 класса МКТУ.

Что касается доводов правообладателя о том, что права на товарный знак №358392 были приобретены им 26.08.2008, вследствие чего не исчерпан установленный законом трехлетний период для досрочного

прекращения правовой охраны указанного товарного знака, необходимо отметить следующее.

Исключительное право на товарный знак, согласно статье 22 Закона, предполагает обязанность правообладателя начать его использовать в предусмотренные законом сроки. При этом законом не предусмотрено прерывание течения срока по использованию товарного знака в случае изменения обладателя исключительного права. Поэтому, приобретая права на товарный знак, который не использовался первоначальным правообладателем свыше установленного законом пятилетнего периода времени, новый правообладатель должен был знать о возможных рисках, связанных с подачей заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака по свидетельству №178540(358392) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 24.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» по свидетельству №178540 частично (по свидетельству №358392 полностью), сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**