

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 15.09.2008, поданное ООО «ВХ Ростов-на-Дону», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №289008, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке №2004718953/50 с приоритетом от 20.08.2004 зарегистрирован 17.05.2005 за №289009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЖИВАЯ ВОДА», г. Кострома (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.09.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №289008 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве подтверждения его заинтересованности были представлены следующие материалы:

1. Письмо ЛВЗ «Фортуна» о возможности оказания услуг по розливу водки;
2. Письмо ООО «Глас Декор КМВ»;
3. Фотографии эскизов этикеток и макетов бутылок;
4. Счет за разработку дизайна и промышленного образца «Иван Купала».

Правообладателем товарного знака по свидетельству №289008 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

5. Учредительные и регистрационные документы ООО «ЖИВАЯ ВОДА»;
6. Лицензионный договор с ФГУП "РОССПИРТПРОМ" (федеральное казенное предприятие в отношении товара 33 класса МКТУ - водка);
7. Санитарно-эпидемиологическое заключение;
8. Сертификат соответствия;
9. Этикетки;

10. Договоры поставки продукции;
11. Товарно-транспортные накладные;
12. Прайс-лист.

По мнению правообладателя, данные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №289008 ФГУП «РОССПИРТПРОМ» на основании лицензионного договора в отношении товаров 33 класса МКТУ – «водка».

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 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), ГК РФ и упомянутые Правила.

Согласно пункту 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 настоящего 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзывает заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Товарный знак по свидетельству №289008 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения мальчика и девочки на фоне водоема, луга и берез, под которым выполнены словесные элементы «ИВАН КУПАЛА», «IVAN KUPALA».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, черном, красном, желтом, зеленом, белом цветовом сочетании.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.09.2008, товарный знак по свидетельству №289008 не использовался в отношении товаров 33 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 17.09.2008 по 16.09.2008 включительно (с учетом даты поступления заявления).

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные [5-12], Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не свидетельствуют об использовании товарного знака на территории Российской Федерации в том виде, как он зарегистрирован, в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Так, представленные материалы [6-12] свидетельствуют о производстве ФГУП «РОССПИРТПРОМ» водки под названием «ИВАН КУПАЛА» и ее введении в хозяйственный оборот.

Однако представленные этикетки [9] свидетельствуют о том, что производимая ФГУП «РОССПИРТПРОМ» продукция маркирована не тем обозначением, которое

зарегистрировано в качестве товарного знака за №289008 и право на использование которого предоставлено ФГУП «РОССПИРТПРОМ» на основании лицензионного договора [6].

В частности, на этикетке отсутствуют сильный и оригинальный изобразительный элемент товарного знака (изображение мальчика и девочки на фоне водоема, луга и берез) и словесные элементы «IVAN KUPALA».

Указанные обстоятельства не позволяют сделать вывод о том, что на производимой ФГУП «РОССПИРТПРОМ» продукции использовался товарный знак по свидетельству №289008 с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 статьи 1486 Кодекса).

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 10.02.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 15.09.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №289008 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) синий, черный, красный, желтый, зеленый, белый.

(511)

29- мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;

30- кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лёд;

32- пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.