

Палата по патентным спорам 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, поступившее 10.11.2005, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ШЕЙК" по свидетельству №288587, поданное ЗАО «БРЕНД СИТИ», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

На словесный товарный знак "ШЕЙК" с приоритетом от 02.07.1999 было выдано свидетельство за № 288587 в результате регистрации в Роспатенте 11.05.2005 договора № РД 0000430 частичной уступки товарного знака "ШЕЙК" по свидетельству № 193717, согласно которому правообладателем товарного знака в отношении товара 32 класса МКТУ "пиво" стало Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ" ул. Полевая, 6, п.Западный, г.Одинцово, Московская обл., 143000 (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ШЕЙК" по свидетельству №288587 полностью в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 16.12.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.02.2006, с приложением копии заявления.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, назначенное на 07.02.2006, было перенесено на 27.03.2006 в связи с просьбой, поступившей от правообладателя.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.03.2006, правообладателем был представлен отзыв на

заявление со следующими документами в подтверждение факта использования товарного знака "ШЕЙК" в отношении товара 32 класса МКТУ "пиво":

- договор подряда № 45/09 от 07.09.2005 между ООО "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ" и АНО Научно-технический центр "Солод, напитки, концентраты и добавки" с платежным поручением № 447 от 07.11.2005, приемо-сдаточным актом к договору № 45/09 от 07.09.2005 и товарной накладной №0510/1 от 05.10.2005[1];
- договор поставки № 54 от 07.10.2005 между ООО "Ювелис" и ООО "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ" с товарной накладной № 00000001 от 31.10.05, товарно-транспортной накладной №00000001 от 31.10.2005, счетом-фактуры 00000218 от 31.10.2005 и платежным поручением № 782 от 11.11.2005 [2];
- договор подряда № 1/02 на производство пива под торговой маркой "ШЕЙК" от 13.02.2006 между ООО "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ" и АНО НТЦ "Солод. Напитки, концентраты и добавки" [3].

Представленные документы, по мнению правообладателя, свидетельствуют о том, что рассматриваемый знак используется лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора. Договор [3], по мнению правообладателя, свидетельствует о том, что, несмотря на недавнее приобретение товарного знака "ШЕЙК", работы по производству пива с указанным знаком и продвижению этого товара на рынок активно продолжают осуществляться.

По ходатайству правообладателя заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 25.04.2006.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 25.04.2006 правообладателем были представлены следующие документы для подтверждения факта использования товарного знака "ШЕЙК":

- договор № 17/7/05 на производство дизайн – проектных работ от 15.06.2005 между ООО "Дизайн студия Дмитриева" и ООО "ТЕХПРОМКОМПЛЕКТ" с приложением к договору №17/7/05 от 15.06.2005 – техническим заданием на разработку дизайна этикетки пива под товарным знаком "ШЕЙК" от 16.06.2005, техническим заданием на производство этикетки пива торговой марки "ШЕЙК" от 25.08.2005, актом приема-передачи дизайнов по техническому заданию на разработку дизайна этикетки напитка – пива "ШЕЙК" (к договору №17/7/05 от 15.06.2005) от 12.08.2005, квитанцией к приходному кассовому ордеру №163 от 25.08.2005 [4] ;

- договор поставки оборудования № 3/П/Об от 16.02.2006 между ООО "ГРЭФИТИС" и ООО "Фирма Эталон-М" с приложением №1 к договору №3/П/Об – спецификация на оборудование для производства пива от 16.02.2006 , приложением №2 к договору №3/П/Об – протокол согласования цены от 16.02.2006, приложением №3 к договору №3/П/Об – акт приемки оборудования и ввода в эксплуатацию от 05.04.2006 [5];

- Учредительный договор ООО Группа Компаний "ЕВРОДРИНКС" от 16.09.2003 [6];

- сертификат соответствия № РОСС RU.AE95.H01293 со сроком действия с 24.04.2006 по 23.04.2007 с приложением 1452083 [7];

- комплект фотографий бутылок пива с этикеткой "ШЕЙК" на 5л [8];

- письмо директора АНО НТЦ "Солод, напитки, концентраты и добавки" З.А.Волковой от 05.04.2006 [9];

- сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ 74.В06804 сроком действия с 16.06.2004 по 16.06.2006 [10];

- копия этикетки пива "ШЕЙК" на 1л [11].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 25.04.2006 лицом, подавшим заявление, были представлены документы, свидетельствующие, по его мнению, о неиспользовании товарного знака "ШЕЙК":

- адвокатский запрос исх.№ 04/46 от 03.04.2006 Председателя президиума коллегии адвокатов "РОСАР" Генеральному директору ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию" [12]

- ответ первого заместителя Генерального директора ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию" исх. №11-7/339 от 14.04.2006 [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным оставить его без удовлетворения.

С учетом даты поступления заявления правовая база для его рассмотрения включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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 с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена 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 заявления. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом даты подачи заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 10.11.2000 по 10.11.2005.

Представленные правообладателем доказательства подтверждают факт введения в хозяйственный оборот на территории России товара 32 класса МКТУ "пиво", маркированного товарным знаком "ШЕЙК", в период, указанный в заявлении.

Так, в соответствии с представленными документами между правообладателем и АНО Научно-технический центр "Солод, напитки, концентраты и добавки" 07.09.2005 был заключен договор подряда [1], согласно которому Заказчик (правообладатель) поручает Подрядчику произвести и разлить светлое нефильтрованное пиво под товарным знаком заказчика "ШЕЙК", в указанном в договоре количестве. Данный договор был исполнен, о чем свидетельствуют приемо-сдаточный акт от 07.09.2005, подписанный руководителями обеих сторон; товарно-денежная накладная от 05.10.2005, в которой поставщиком указан Подрядчик, а плательщиком и грузополучателем правообладатель, платежное поручение №447 от 07.11.2005 об оплате правообладателем произведенных Подрядчиком работ.

Произведенный товар "пиво" под товарным знаком "ШЕЙК" был введен правообладателем в хозяйственный оборот, о чем свидетельствует договор поставки [2] между правообладателем и ООО "Ювелис", а также документы, подтверждающие исполнение договора (товарная и товарно-транспортная накладные от 31.10.2005, счет-фактура от 31.10.2005 и платежное поручение №782 от 11.11.2005).

Об использовании рассматриваемого товарного знака свидетельствует также договор на производство этикеток с приложениями - техническим заданием на разработку этикеток пива "ШЕЙК" и техническим заданием на производство этикеток "ШЕЙК"[4], копии этикеток и фотографии пива "ШЕЙК" на прилавках магазинов, а также письмо директора организации-подрядчика [9] по договору [1].

О намерениях в дальнейшем использовать товарный знак "ШЕЙК" по свидетельству № 288587 свидетельствуют договор подряда на производство и упаковку пива "ШЕЙК" [3], договор поставки оборудования с приложениями [5] и сертификат соответствия на пиво "ШЕЙК" [7], полученный на имя лица, входящего вместе с правообладателем в единую группу компаний по производству и реализации пива, в том числе под товарным знаком "ШЕЙК".

Таким образом, документы [1]- [2], [4] свидетельствуют о производстве и продаже правообладателем пива "ШЕЙК", что является фактом введения в хозяйственный оборот товарного знака "ШЕЙК". Небольшая партия поставки пива "ШЕЙК" не опровергает вывода об использовании правообладателем указанного знака, поскольку документы [3], [5], [7] свидетельствуют о дальнейших действиях правообладателя по использованию знака "ШЕЙК".

В отношении доводов лица, подавшего заявление, представленных в особом мнении, поступившем 28.04.2006, необходимо отметить следующее.

Мнение лица, подавшего заявление, что правообладателем не были представлены документы о введении товара в оборот опровергается документом [2], содержащим сведения о поставке произведенного правообладателем пива хозяйствующему субъекту в лице ООО "Ювелис".

Ошибочным является и довод лица, подавшего заявление о символическом использовании правообладателем товарного знака

"ШЕЙК" с единственной целью сохранить права на этот знак, поскольку представленные правообладателем документы и в анализируемый период, так и в выходящие за этот период сроки, свидетельствуют о том, что несмотря на короткий срок владения товарным знаком, правообладатель предпринял и продолжает предпринимать действия по использованию приобретенного им товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 10.11.2005, и оставить в силе правовую охрану товарного знака "ШЕЙК" по свидетельству № 288587.