

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, 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 27.12.2007, поданное Борщевой Галиной Борисовной, Московская область, (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GZHELKA» по свидетельству № 239001, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «GZHELKA» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.02.2003 за № 239001 по заявке № 2002727266/50 с приоритетом от 15.11.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮНЕКТ-ПРО» в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Реестр) исключительное право на товарный знак неоднократно отчуждалось на основании зарегистрированных договоров, в результате которых 29.09.2003 выдано свидетельство № 239001/1 для части товаров 32 класса МКТУ, а правообладателем товарного знака по свидетельству № 239001 в настоящее время является Закрытое акционерное общество «Сувенир Гжели» (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GZHELKA» по свидетельству № 239001 полностью по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является вариантом другого товарного знака правообладателя, а именно: товарного знака «ГЖЕЛКА» по свидетельству № 239000, в связи с чем оба товарных знака применялись на товаре одновременно;

- под товарным знаком «GZHELKA» выпускались водки «GZHELKA», «Gzhelka Premium», «Gzhelka Сувенир Гжели» в ассортименте Калужского ОАО «Кристалл» емкости 0.7 л., 1 л., 0,5 л., 0,375 л., 0.25 л., 1.75 л., 3.0 л.;

- водка поставлялась российским организациям: ООО «Бостон», ООО «Барский плюс», ООО «Калугаспиртторг», ООО «ЭлитаТрейдинг», ООО «Единство», ООО «Кристалл-Вест», а также за рубеж, в частности, в Казахстан, Молдову, Грузию, США, Германию, Вьетнам;

- реклама водки «GZHELKA» размещалась в средствах массовой информации, превосходное качество этой водки было удостоено наград ряда международных выставок;

- результаты социологического исследования показывают, что потребители знают товарный знак «GZHELKA» как товарный знак, используемый для маркировки водки.

К отзыву приложены следующие материалы:

- информация об отгрузке покупателям и комиссионерам за период 2004-2007 на 5 л. [1];
- брошюра «Супербренды» на 3 л. [2];
- дипломы на 4 л. [3];
- публикации в прессе на 8 л. [4];
- отчет по результатам исследования на 21 л. [5];
- договор поставки № 80 от 20.12.2006, платежные поручения к нему и товарно-транспортные накладные на 23 л. [6];
- договор поставки № 116 от 18.10.2004 с приложениями, платежными поручениями и счетами фактурами на 16 л. [7];
- контракт № KL 28/021 от 17.03.2006 с приложениями, грузовыми таможенной декларацией и счетами на 12 л. [8];

- контракт № KL 29/020 от 11.11.2005 с приложениями, грузовой таможенной декларацией и счетами на 14 л. [9];
- контракт № KL 28/022 от 17.03.2006 с приложениями, грузовой таможенной декларацией и счетами на 11 л. [10];
- договор поставки № 096/2005 от 09.03.2005 и дополнительное соглашение к нему на 3 л. [11];
- договор № 20 от 15.03.2005 с приложениями на 6 л. [12];
- договор № 16000 от 03.04.2006 с приложением протоколов к нему на 6 л. [13];
- договор № 026-07/пп на изготовление и поставку полиграфической продукции от 05.02.2007 с приложениями к нему на 10 л. [14];
- договор № 125 – 04/пп на изготовление и поставку полиграфической продукции от 05.04.2004 с приложениями и спецификациями на 33 л. [15];
- информация об отгрузке покупателям и комиссионерам за период 2005, 2007 гг. на 3 л. [16];
- грузовая таможенная декларация и дополнение № 1 к ней на 2 л. [17];
- коммерческий счет № 50001 на 1 л. [18];
- международная товарно-транспортная накладная на 1 л. [19];
- контракт № KL 29/004 от 23.12.2004 на 6 л. [20];
- грузовая таможенная декларация коммерческий счет № 50013, транспортные ведомости, контракт № KL 29/008 от 01.02.2005 с приложением на 12 л. [21];
- грузовая таможенная декларация, поручение № 4 от 20.09.2005, коммерческий счет № 50060, контракт № KL 29/016 от 15.07.2005 на 8 л. [22];
- грузовая таможенная декларация, коммерческий счет № 50064, международная накладная, контракт № KL 29/003 от 22.12.2004 на 10 л. [23];

- грузовая таможенная декларация, коммерческий счет № 50089, международная накладная, контракт KL 28/002 от 26.12.2006 на 10 л. [24];
- грузовая таможенная декларация, коммерческий счет № 50090, международная накладная, контракт KL 28/005 от 19.01.2007 с приложениями на 9 л.[25];
- грузовая таможенная декларация, коммерческий счет № 50083, международная накладная, поручение № 5-017-73382, контракт KL 28/011 от 24.05.2007 с приложениями на 10 л. [26];
- грузовая таможенная декларация, коммерческий счет № 50023, международная накладная, поручение № 008/ND/1306, контракт KL 28/010 от 15.05.2007 с приложениями на 10 л. [27];
- бутылочная тара в количестве 8 шт. [28];
- комплект этикеток 1 файл. [29].

Лицо, подавшее заявление, было ознакомлено с указанными доказательствами и представило письменные пояснения от 30.09.2008 и от 18.03.2009, доводы которых сводятся к следующему:

- правообладатель не представил упомянутые в отзыве лицензионные договоры, что не позволяет установить относимость к предмету рассмотрения заявления всех других приложенных к отзыву договоров;

- в связи с большим количеством зарегистрированных договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак возникают сомнения в законности использования товарного знака лицами, являющимися лицензиатами, без внесения изменений в зарегистрированные лицензионные договоры;

- часть документов касается вывоза товара с территории Российской Федерации, что не является введением товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

- из представленных правообладателем материалов не следует использование товарного знака в зарегистрированном виде;

- преобладающая часть представленных документов доказывает только косвенное (не прямое) использование товарного знака, отсутствует подтверждение ввода конечной продукции под товарным знаком в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 239001 частично ввиду нижеследующего.

С учетом даты (21.02.2003) регистрации товарного знака «GZHELKA» по свидетельству № 239001 правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон) и упомянутые выше Правила.

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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров (услуг) в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет

при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Товарный знак по свидетельству № 239001 представляет собой словесное обозначение «GZHELKA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в желтом цветовом исполнении.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №239001 направлено в Палату по патентным спорам 27.12.2007г. В этой связи, правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака в течение трех лет, предшествующих указанной дате, т.е. с 27.12.2004г. по 26.12.2007г. включительно.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Товарный знак по свидетельству № 239001 использовался лицензиатом (Калужским Открытым акционерным обществом «Кристалл», г. Калуга) на основании зарегистрированных лицензионных договоров (от 01.06.2004 № 5972, от 24.09.2004 № 6932 и от 10.05.2007 № РД0021767).

Из всей совокупности представленных правообладателем доказательств усматривается, что Калужский ОАО «Кристалл» осуществлял производство и поставку водки, маркированной обозначением «GZHELKA PREMIUM», настойки горькой «GZHELKA» с перцем, водки «GZHELKA Сувенир Гжели», водки «GZHELKA» штоф гуала. Представленные образцы тары [28] и этикетки [29] подтверждают, что исключительное право на товарный знак «GZHELKA» осуществлено для индивидуализации товара водка, а также для индивидуализации товаров алкогольные напитки, поскольку настойки горькие и штоф относятся к категории алкогольных напитков. Часть представленных этикеток содержат маркировку товарным знаком «GZHELKA» в том же цветовом сочетании, как товарный знак зарегистрирован в Реестре.

Факт введения товара, маркированного спорным знаком, в гражданский оборот подтверждается представленными договорами поставки, таможенными

декларациями, а также товарно-транспортными накладными и платежными поручениями. В частности, поставка водки «GZHELKA» осуществлялась ООО «Бостон», ООО «Барский плюс», ООО «Калугаспиртторг», ООО «Элита Трейдинг», ООО «Единство», ООО «Кристалл-Вест», ООО «Марс-2», Компании Вайт Голд США, [6-15, 17-27], а горьких настоек «GZHELKA» - ООО «Бостон» [7], ООО «Марс-2» [8].

Доказательства использования товарного знака по свидетельству № 239001 в отношении товаров 32 класса МКТУ – пиво, а также услуг 35 и 43 классов МКТУ правообладателем представлены не были.

В силу изложенного Палата по патентным спорам располагает доказательствами использования товарного знака «GZHELKA» по свидетельству № 239001 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении части товаров, указанных в перечне регистрации.

При вынесении решения Палатой по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства.

Закон устанавливает, что правообладатель, обладая исключительным правом на обозначение, которое зарегистрировано в установленном порядке в качестве товарного знака, может использовать его в том виде, как он зарегистрирован, или с изменением отдельных элементов, не меняющем существа товарного знака, на товарах или упаковке этих товаров. Использование товарного знака может осуществляться также лицензиатом на основе зарегистрированного лицензионного договора.

При этом Закон не устанавливает, что использование товарного знака должно подтверждаться только определенными документами.

Следовательно, Палата по патентным спорам может делать вывод на основе любых представленных правообладателем доказательств использования товарного знака на товарах, в отношении которых он зарегистрирован, и с учетом периода времени, в который должен был использоваться товарный знак правообладателем или лицензиатом.

Доводы лица, подавшего заявление, были проанализированы при оценке всей совокупности представленных правообладателем доказательств, которые прямо и косвенно свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №239001.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «GZHELKA» по свидетельству № 239001 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

┌	(591)	желтый	└
	(511)		
33 -		алкогольные напитки [за исключением пива], водка.	