

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 23.05.2007, поданное компанией РЕД БУЛЛ ГмбХ, Австрия (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КРАСНЫЙ БЫК» по свидетельству №237987 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «КРАСНЫЙ БЫК» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.02.2003 за №237987 по заявке №2001733381/50 с приоритетом от 01.11.2001 на имя Закрытого акционерного общества «Пивоварни Ивана Таранова», Оренбургская область, для товаров/услуг 03-16, 18-22, 24-26, 28-30, 34-36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно договорам передачи исключительного права, зарегистрированным №РД0001491 от 10.08.2005 и № РД0021425 от 02.05.2007, товарный знак переуступался Дантек Энтерпрайзис Корп, Тортола, Роуд Таун, п/я 3321, Британские Виргинские острова, и Норз Уиндз Бревинг Корпорейшн, 530 Бродвей, 3-й этаж, Нью-Йорк, 10012, США, соответственно (сведения опубликованы 25.09.2005 и 12.06.2007, соответственно).

В настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак «КРАСНЫЙ БЫК» по свидетельству №237987 является Норз Уиндз Бревинг Корпорейшн, США (далее — правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 237987 в отношении всех товаров/услуг, указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, представил следующие документы об использовании товарного знака для части товаров и услуг прежним правообладателем:

- контракт на оказание услуг № 1/11 от 01.11.2005 с приложением № 1, актами № 1 и № 2 сдачи-приемки услуг по контракту на оказание услуг от 29.12.2005, на 7 л. [1];

- договор № ПБ-02/05 от 02.11.2005 с приложением № 1, актом сдачи-приемки работ от 14.11.2005 и платежным поручением от 22.11.2005, на 6 л. [2];

- договор подряда № 022/05 от 02.11.2005 с приложением № 1, актом сдачи-приемки работ от 12.11.2005 и платежным поручением от 22.11.2005, на 6 л. [3];

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

С учетом даты регистрации (10.02.2003) товарного знака по свидетельству №237987 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и упомянутые выше Правила.

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 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.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Товарный знак по свидетельству № 237987 представляет собой словесное обозначение «КРАСНЫЙ БЫК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров/услуг 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно заявлению Рэд Булл ГмбХ, Австрия товарный знак «КРАСНЫЙ БЫК» по свидетельству №237987 не используется в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. Данное заявление поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.05.2007.

В соответствии с заявлением, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель производил товары или оказывал услуги с

использованием товарного знака по свидетельству №237987 в период с 23.05.2004 по 22.05.2007, включительно.

По информации Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателями знака были ЗАО «Пивоварни Ивана Таранова» (с 23.05.2004 по 09.08.2005), Дантек Энтерпрайзис Корп. (с 10.08.2005 по 01.05.2007) и Норз Уиндз Бревинг Корпорейшн (с 02.05.2007 по 22.05.3007).

Проанализировав документы [1-3], представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они подтверждают использование компанией Дантек Энтерпрайзис Корп. товарного знака «КРАСНЫЙ БЫК» по свидетельству №237987 в отношении части товаров 14, 16, 18, 20, 21, 25 и 26 классов МКТУ в обозначенный в заявлении период времени.

В соответствии с договором об оказании услуг [1], компанией Дантек Энтерпрайзис Корп., как заказчиком, было дано поручение исполнителю ООО «Фортуна» провести ряд мероприятий, направленных на организацию участия заказчика в любительских теннисных турнирах в качестве спонсора. Пунктами 2.1.1, 2.1.2 договора [1] определено, что ООО «Фортуна» в этой связи обязана обеспечить Дантек Энтерпрайзис Корп. права эксклюзивной презентации и распространения товаров выпускаемых с использованием товарного знака «Красный бык» среди участников и болельщиков спортивных мероприятий, при этом должна быть организована продажа товаров на площадках теннисного клуба, а также вручение товаров в качестве призов. Представленные к договору [1] акты приема-сдачи оговоренных в договоре работ подтверждает факт их исполнения.

Свидетельством исполнения указанного договора являются также договоры [2, 3], заключенные ООО «Фортуна» с ООО «Промо бюро» и ООО «Ост-Сервис», согласно которым были изготовлены и переданы ООО «Фортуна» товары, маркованные товарным знаком «Красный бык». Их

исполнение подтверждено актами сдачи-приемки и платежными поручениями [2, 3].

Акты сдачи-приемки №1, №2 к договору [1] позволяют говорить о том, что часть изготовленных по заказу ООО «Фортуна» товаров была использована в качестве призов для участников турнира, а другая часть товаров (кефли белые, кепки синие, носки, поло белое, поло синее, полотенце (большое и малое), футболки, шорты серые, шорты черные, кружки, сумки, рюкзаки, косметички) была продана во время этого мероприятия.

Существование договорных отношений между Дантек Энтерпрайзис Корп. и ООО «Фортуна», согласно которым, как указано выше, использование товарного знака «КРАСНЫЙ БЫК» осуществлялось при условии согласования с правообладателем макетов произведенного товара и по его поручению, обуславливает вывод о том, что товары введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем.

Таким образом, представленные правообладателем доказательства свидетельствуют об использовании им товарного знака «КРАСНЫЙ БЫК» по свидетельству № 237987 в отношении товаров 18 (сумки, рюкзаки, несессеры для косметических принадлежностей), 21 (домашняя или кухонная утварь и посуда), 24 (полотенца из текстильных материалов), 25 (одежда, головные уборы) классов МКТУ.

Что касается других товаров и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации №238987, доказательства использования товарного знака «КРАСНЫЙ БЫК» представлены не были.

Относительно сомнения лица, подавшего заявление, в подлинности документов, которое было озвучено на заседании коллегии 11.07.2008, а также изложено в особом мнении от 16.07.2008, следует отметить, что установление подлинности документов, представленных коллегии в качестве доказательства использования товарного знака, не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

Что касается отсутствия в материалах отзыва сертификатов соответствия на товары, необходимо отметить, что законодательством жестко не закреплен перечень документов, которые необходимо представлять правообладателю в качестве доказательства использования принадлежащего ему знака. Выбор представляемой информации и документов, которые могли бы быть представлены в Палату по патентным спорам в подтверждение использования товарного знака, оставлен на усмотрение правообладателя.

Также в особом мнении обращается внимание на то, что в соответствии с электронной базой Роспотребнадзора с 2001 года этой службой не было выдано ни одного сертификата на какие-либо товары 18, 21, 24, 25 классов МКТУ. Однако оценка нарушения требований нормативных актов, регулирующих правоотношения в сфере сертификации товаров, не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

Относительно довода о единовременном использовании товарного знака в течение короткого периода времени (максимум 1 месяц), Палата по патентным спорам отмечает, что указанный довод является неубедительным, поскольку статья 22 Закона не содержит требований, регламентирующих оценку использования товарного знака с учетом количественных показателей по выпуску или реализации продукции.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 23.05.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №237987 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень “Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров”:**

(511)

- 18** – (сумки, рюкзаки, несессеры для косметических принадлежностей);
- 21** – домашняя или кухонная утварь и посуда;
- 24** – полотенца из текстильных материалов;
- 25** – одежда, головные уборы.

