

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 18.12.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «Дистрибушен», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GOLD SMIRNOV FROM RUSSIA» по свидетельству № 143632, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «GOLD SMIRNOV FROM RUSSIA» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.06.1996 за № 143632 по заявке № 95703081/50 с приоритетом от 22.03.1995 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Правнук П.А.Смирнова и Ко», Москва, в отношении товаров 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В настоящее время в соответствии с договором об уступке, зарегистрированным в Госреестре 16.04.2002 за № 27667, правообладателем товарного знака «GOLD SMIRNOV FROM RUSSIA» по свидетельству № 143632 является Закрытое акционерное общество «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова у Чугунного моста въ Москве».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака «GOLD SMIRNOV FROM RUSSIA» по свидетельству № 143632 по причине его неиспользования в течение пяти лет с даты его регистрации в отношении всех товаров и услуг, перечисленных в свидетельстве, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 19.07.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.11.2007, с приложением копии заявления.

До заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.11.2007, правообладатель представил Отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GOLD SMIRNOV FROM RUSSIA» по свидетельству № 143632, а также просьбу о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению указанного заявления в связи с занятостью правообладателя в заседании в Московском городском суде.

Для более полного и объективного рассмотрения дела коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным перенести заседание коллегии по рассмотрению указанного заявления на 07.02.2008.

В Отзыве на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GOLD SMIRNOV FROM RUSSIA» по свидетельству № 143632 правообладатель отмечает следующее:

- ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова у Чугунного моста въ Москве» является правообладателем товарного знака «GOLD SMIRNOV FROM RUSSIA» с 17.05.2002;

- правообладатель 27.11.2002 подписал лицензионный договор с Открытым акционерным обществом «Костромахлебпром» (филиал Галический ликёроводочный завод), который был зарегистрирован в Госреестре в установленном порядке 24.01.2003;

- по условиям договора Лицензиат взял на себя заказ и поставку вспомогательных материалов после согласования макетов с Лицензиаром: макеты этикеток, договор купли-продажи № 89 от 19.03.2004, товарно-транспортная накладная № 944, счёт-фактура к товарно-транспортной накладной;

- готовая алкогольная продукция реализуется Галическим ликёроводочным заводом через оптовые склады и магазины; кроме того, ежегодно водка с товарным знаком «Золотой Смирновъ из России» («GOLD SMIRNOV FROM RUSSIA»)

выставляется на различных выставках, принимает участие в дегустационных конкурсах, получает награды;

- изображение этикетки, включающей в себя товарный знак «GOLD SMIRNOV FROM RUSSIA», используется при создании рекламных буклетов.

В соответствии с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GOLD SMIRNOV FROM RUSSIA» по свидетельству № 143632.

К Отзыву правообладателем были представлены копии следующих материалов:

- свидетельство № 143631 на товарный знак на 2л. [1];
- свидетельство № 143632 на товарный знак на 2л. [2];
- Рецептура водки «БОРИСЬ СМИРНОВЪ ЗОЛОТОЙ СМИРНОВЪ ИЗ РОССИИ», утверждённая Руководителем Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания 12.02.2002 на 1л. [3];
- лицензионный договор № Г-1 от 27.11.2002 и приложение к нему № 2 на 5л. [4];
- Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ90.В07614 на 1л. [5];
- макет этикетки «ЗОЛОТОЙ СМИРНОВЪ ИЗ РОССИИ» на 1л. [6];
- макет этикетки «GOLD SMIRNOV FROM RUSSIA» на 1л. [7];
- Договор купли-продажи № 89 от 19.03.2004 и приложения к нему № 1 и № 2 на 5л. [8];
- Товарная накладная № 944 от 07.07.2004 на 2л. [9];
- Счёт-фактура на 1л. [10];
- Акт 08-03, акт 10-04 от 01.11.2004, акт 03-05 от 01.04.2005 на 3л. [11];
- Договор от 01.01.2005, товарная накладная № 3458 от 10.003.05, счёт-фактура на 6л. [12];
- Договор № 5/н от 01.12.2005, товарная накладная № 5526 от 07.12.2005, счёт-фактура на 4л. [13];

- ДИПЛОМ 1-й степени о награждении золотой медалью ОАО «Костромахлебпром, филиал Галический ликёроводочный завод от 7-11.10.2005 на 1л. [14];

- ПОЧЁТНЫЙ ДИПЛОМ о награждении водки «Борис Смирновъ Золотой Смирновъ из России» серебряной медалью от 7-10.06.2006 [15];

- рекламный буклет «БОРИС СМИРНОВЪ» на 2л. [16];

- «magnum» № 1-2 (15) на 3л. [17].

На заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.02.2008, лицо, подавшее заявление, представило заявление, в котором уточнило дату отсчёта неиспользования товарного знака по свидетельству № 143632, а именно: пять лет, предшествующих подачи заявления.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от 18.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 143632 товарного знака «Gold Smirnov from Russia» ввиду нижеследующего.

С учетом даты (28.06.1996) регистрации товарного знака «Gold Smirnov from Russia» 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 (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 действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Товарный знак «Gold Smirnov from Russia» по свидетельству № 143632 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 143632.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

В представленных документах (Сертификат соответствия, Договоры, товарные накладные, счета-фактуры и др.: [5], [8] - [13]) отсутствует какая-либо информация о товаре, маркированном товарным знаком «Gold Smirnov from Russia». Рецептура водки [3], Дипломы [14], [15] и рекламные буклеты [16], [17] содержат упоминание о водке «Золотой Смирновъ из России», но не о водке «Gold Smirnov from Russia».

Единственный представленный документ, содержащий словосочетание «Gold Smirnov from Russia», - макет этикетки [7] не содержит сведений о дате её создания, тираже, использовании, введении в гражданский оборот, о товарах, сопровождаемых такой этикеткой.

Таким образом, представленные документы не являются основанием для вывода об использовании товарного знака «Gold Smirnov from Russia» в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации № 143632.

Документы, доказывающие использование товарного знака «Gold Smirnov from Russia» в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 143632, представлены не были.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака «Gold Smirnov from Russia» по свидетельству № 143632 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне

регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.12.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.12.2006 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака «Gold Smirnov from Russia» по свидетельству № 143632.