

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 11.09.2009, поданное Зе Нью Маскови Компани Лимитед, Великобритания (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TSAR IVAN THE TERRIBLE» по свидетельству №179887, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «TSAR IVAN THE TERRIBLE» по заявке №96716152/50 с приоритетом от 24.12.1996 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.09.1999 за №179887 на имя ЗАО «Фора Трейд», Россия в отношении товаров 21, 25, 32, 33 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 24.12.2016.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 23.12.2003 за № 4730 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО «ЭЛИЗАБЕТ», Россия.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 22.01.2004 за № 32543 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО «ЖилПрестиж», Россия.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 21.05.2004 за № 5896 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО «Рамир», Россия.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 09.07.2004 за № 6331 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ОАО «Ликеро-водочный завод «Воронежский», Россия.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 02.12.2008 за № РД0044159 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО "Вариант", Россия.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 03.12.2009 за № РД0057709 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО "Стенли Плюс", Россия.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 08.02.2010 за № РД0060152 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ОАО "Ликеро-водочный завод «ВИСАНТ", Россия (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TSAR IVAN THE TERRIBLE» по свидетельству №179887 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 27.11.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.03.2010.

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемое заявление не содержит никаких доказательств заинтересованности лица, его подавшего;

- в период, когда правообладателем товарного знака по свидетельству №179887 являлось ОАО «Ликеро-водочный завод «Воронежский», данный товарный знак не использовался им по независящим от него обстоятельствам, так как решением Арбитражного суда Воронежской области ОАО «Ликеро-водочный завод «Воронежский» было признано несостоятельным (банкротом), вместе с тем правообладатель отмечает, что использование данного товарного знака осуществлялось лицензиатом;

- между правообладателем ОАО «Ликеро-водочный завод «Воронежский» и ОАО «Ликеро-водочный завод «ВИСАНТ» заключен лицензионный договор на использование товарного знака «TSAR IVAN THE TERRIBLE» по свидетельству №179887;

- между ОАО «Ликеро-водочный завод «ВИСАНТ» и ООО «Лискинская Вино-Водочная Компания», ООО «Берег», ООО «АЙБЕНГО» заключены договоры поставки, на основании которых ОАО «Ликеро-водочный завод «ВИСАНТ» поставляет алкогольную продукцию - водку «TSAR IVAN THE TERRIBLE»;

- ОАО «Ликеро-водочный завод «ВИСАНТ» изготовило каталог алкогольной продукции с изображением бутылок с товарным знаком «TSAR IVAN THE TERRIBLE».

Правообладателем к отзыву в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №179887 были представлены следующие документы:

- копия лицензионного договора на товарный знак «TSAR IVAN THE TERRIBLE» по свидетельству №179887 от 08.08.2006 [1];

- копии договора поставки №330 от 28.11.2006 и товарных накладных: №005 от 01.02.2007 и №1050 от 23.12.2006 к нему [2];
- копия счета фактуры №1050 от 23.12.2006 [3];
- копия счета фактуры №005 от 01.02.2007 [4];
- копии договора поставки №120 от 27.09.2006 и товарных накладных: №003 от 01.08.2007 и №629 от 29.09.2006 к нему [5];
- копия счета фактуры №000003 от 01.08.2007 [6];
- копия счета фактуры №00000629 от 29.09.2006 [7];
- копии договора поставки №300 от 01.11.2006 и товарных накладных: №850 от 12.11.2006, №1006 от 21.12.2006 к нему [8];
- копия счета фактуры №850 от 12.11.2006 [9];
- копия счета фактуры №00001006 от 21.12.2006 [10];
- копия договора №07/07-2009 от 07.07.2009 между ОАО «Ликеро-водочный завод «ВИСАНТ» и ООО «Стимул» [11];
- копия решения Арбитражного суда Воронежской области от 07.07.2006 [12];
- фотографии алкогольной продукции [13];
- каталог 2007 года с алкогольной продукцией «Ликеро-водочного завода «ВИСАНТ» [14].

Дополнительно правообладателем были также представлены:

- копия платежного поручения №309 от 13.07.2007 [15];
- копия платежного поручения №38 от 30.01.2007 [16];
- копия платежного поручения №25 от 17.01.2007 [17];
- копия протокола проведения рекламного мероприятия №1 [18];
- копия товарно-транспортной накладной от 02.09.2007 [19];
- распечатки из сети Интернет [20];
- копия договора между ОАО «ЛВЗ «ВИСАНТ» и ООО «ЗАМТ» на изготовление каталога 2007г. [21];
- копия квитанции №82 от 18.04.2007 принятой от ОАО «ЛВЗ «ВИСАНТ» за изготовление каталога 2007 [22];

- лицензия Б 095164 №2071 от 24.05.2006 на разрешение следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков, выданная ОАО «ЛВЗ «ВИСАНТ» [23];

- лицензия Б 068548 №2071 от 10.07.2008 на разрешение следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков, выданная ОАО «ЛВЗ «ВИСАНТ» [24].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 11.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179887.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.03.2010, лицом, подавшим заявление, были представлены следующие материалы, касающиеся его заинтересованность в подаче заявления от 11.09.2009 согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекса, а именно:

- распечатки с сайта <http://www.wipo.int> знака «TSAR IVAN THE TERRIBLE» по международной регистрации №982639 (1);

- копии счетов дизайнерской фирмы за разработку бутылки, рекламной продукции и сайта водки «TSAR IVAN THE TERRIBLE»/ «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (2)

- копия заявки №2009719843/50 на товарный знак «TSAR IVAN THE TERRIBLE» (3);

- оригинал бутылки и упаковки (4);

- рекламная информация из сети Интернет (5).

Рассмотрев представленные материалы, коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179887 только в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по свидетельству №179887 заинтересованность не установлена.

Вместе с материалами по заинтересованности, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью дополнительного времени для ознакомления с материалами, доказывающими использование товарного знака, представленными ему правообладателем только на заседании коллегии. Заседание коллегии перенесено на 22.03.2010.

На заседании коллегии (22.03.2010) лицо, подавшее заявление, ознакомленное с материалами, представленными правообладателем, представило письменное пояснение, в котором выразило мнение о том, что представленные документы не подтверждают использование оспариваемого товарного знака по свидетельству №179887 в установленном вышеуказанным Кодексом и Законом «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), порядке.

Мотивы пояснения сведены к следующему:

- дата регистрации лицензионного договора позже даты поставки товара ОАО «Ликеро-водочный завод «ВИСАНТ»;
- документы, приложенные к договорам поставок, невозможно соотнести между собой;
- счета фактуры содержат подписи и печати только правообладателя и им же заверены;
- на товарных накладных печати и подписи стоят на странице, где отсутствуют данные по наименованию товара;
- остальные документы также не могут свидетельствовать об использовании товарного знака, поскольку не содержат указание на товарный знак, либо не датированы;

- правообладатель также не представил разрешительных документов на производство продукции, маркированной товарным знаком.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в заявлении от 11.09.2009, убедительными частично.

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.09.2009 включает вышеуказанные Кодекс, Правила и Закон.

В соответствии с пунктом 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 вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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

С учетом даты (14.09.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 14.09.2006 по 13.09.2009 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателями товарного знака по свидетельству №179887 являлись: с 14.09.2006 по

01.12.2008 – ОАО «Ликеро-водочный завод «Воронежский», с 02.12.2008 по 13.09.2009 – ООО «Вариант».

В связи с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании в соответствии со статьей 22 Закона (в период с 14.09.2006 до 01.01.2008) товарного знака путем применения его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, а также об использовании товарного знака в соответствии со статьей 1486 Кодекса (в период с 01.01.2008 по 13.09.2009), то есть путем применения его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем, лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, или другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Товарный знак «TSAR IVAN THE TERRIBLE» по свидетельству №179887 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как указано выше, коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179887 только в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», ввиду чего, правообладателю необходимо доказать использование товарного знака в отношении указанных товаров.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Согласно лицензионному договору от 08.08.2006 - [1], заключенному между правообладателем товарного знака ОАО «Ликеро-водочный завод «Воронежский» и ОАО «Ликеро-водочный завод «ВИСАНТ» и зарегистрированному Роспатентом 14.12.2006 за №РД0015481, право на

использование ряда товарных знаков, в числе которых товарный знак «TSAR IVAN THE TERRIBLE» по свидетельству №179887, в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве, передано ОАО «Ликеро-водочный завод «ВИСАНТ» (лицензиат). В соответствии с данным договором лицензиат получает право маркировать товарным знаком «TSAR IVAN THE TERRIBLE» по свидетельству №179887 выпускаемую им продукцию.

Правообладателем предоставлена лицензия на производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков, выданная на имя лицензиата, срок действия которой с 24.05.2006 по 24.05.2011 - [23].

Между лицензиатом и ООО «Лискинская Вино-Водочная Компания» и ООО «Берег» был заключен договор поставки алкогольной продукции [2,5], согласно которому лицензиат обязуется поставлять производимые им спиртные напитки. Об отгрузке товара по данному договору свидетельствуют товарно-транспортные накладные [2,5] с выставлением счетов-фактур [3,4,6,7], в которых в графе «наименование товара» указан товар - водка «Династия Царь Иван (TSAR IVAN THE TERRIBLE)». Представленные платежное поручение [15] к товарно-транспортной накладной №629 - [5] и платежные поручения [16,17] к договору [2] свидетельствуют об электронном виде платежа (оплаты) по договору [2,5].

Довод лица, подавшего заявление, о том что осуществление поставок товара в рамках договоров, заключенных в момент, когда лицензионный договор не был зарегистрирован Роспатентом, приводит к тому, что данные действия не доказывают надлежащее использование знака, следует признать необоснованным.

Так договорные отношения носят длящийся характер. Сам же факт введения товаров ОАО «Ликеро-водочный завод «ВИСАНТ» в гражданский оборот имел место быть в период, когда лицензионный договор был зарегистрирован, а следовательно деятельность указанного лица в данный период следует квалифицировать как действие лицензиата.

Правообладателем представлен каталог 2007 - [14], в котором на странице №5 содержится информация о продукции - водке «Династия IVAN TSAR IVAN THE TERRIBLE». Из представленного каталога видно, что знак используется на упаковке товара (водки) в измененной форме, а именно, он выполнен оригинальным шрифтом. Однако несмотря на оригинальное графическое исполнение шрифтовых единиц, обозначение «IVAN TSAR IVAN THE TERRIBLE» не утратило словесного характера и легко прочитывается.

Далее правообладателем представлены материалы договора [11] на выполнение работ по декорации бутылок для водки Иван Грозный (TSAR IVAN THE TERRIBLE) и договора [21] на изготовление каталога с продукцией ОАО «Ликеро-водочный завод «ВИСАНТ» (лицензиата), (в том числе водки «Династия Царь Иван (TSAR IVAN THE TERRIBLE)»), однако платежных поручений или каких-либо материалов, которые могли бы свидетельствовать об исполнении данных договоров, представлено не было. В этой связи указанные материалы не были приняты коллегией Палаты по патентным спорам во внимание.

Фотографии алкогольной продукции [13] также не могут быть приняты во внимание, так как не позволяют определить производителя товара и время его изготовления.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что при рассмотрении заявления о неиспользовании устанавливается факт введения товара, сопровождаемого спорным знаком, в гражданский оборот. Оценка документов на предмет правомерности осуществления лицом хозяйственной деятельности (получение необходимой разрешительной документации, заполнение отчетных документов) выходит за пределы компетенции Палаты по патентным спорам.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным признать доказанным факт использования товарного знака «TSAR IVAN THE TERRIBLE» по свидетельству № 179887 лицензиатом в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива) и,

следовательно, не имеет оснований для удовлетворения заявления от 11.09.2009 в отношении указанных товаров.

В отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», указанных в свидетельстве № 179887, доказательства использования правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака «TSAR IVAN THE TERRIBLE» по свидетельству № 179887 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 11.09.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.09.2009, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №179887, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

21 - домашняя и кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; скребки металлические для полов, стальная стружка; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса.

25 - одежда, обувь, головные уборы.

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

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров.