

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 11.12.2006, поданное ЗАО «СОЮЗПЛОДИМПОРТ», Москва, (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №251611 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак «РУССКИЙ СТАНДАРТ ИМПЕРИЯ» по заявке №2002718567/50 с приоритетом от 12.09.2002 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.07.2003 за №251611 на имя Закрытого акционерного общества со 100-процентными иностранными инвестициями «Руст Инкорпорэйтэд», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 1 – 34 и услуг 35 - 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ ИМПЕРИЯ» по свидетельству №251611 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, в связи с неиспользованием данного товарного знака непрерывно в течение трех лет с даты его регистрации.

В адрес правообладателя (ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНК.», ул. 1905 года, 7, Москва, 123846) в установленном порядке было направлено уведомление №2002718567/50(891439) от 18.01.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.06.2007, с приложением копии заявления.

Правообладатель, должным образом ознакомленный с поступившим заявлением, представил отзыв по мотивам заявления.

В отзыве правообладателя отмечено, что товарный знак «РУССКИЙ СТАНДАРТ ИМПЕРИЯ» был заявлен на регистрацию 12.09.2002, то есть в период действия Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 которого предусматривается 5-летний срок непрерывного неиспользования товарного знака с даты его регистрации, влекущий за собой досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака. Пятилетний срок, исчисляемый с даты регистрации товарного знака по свидетельству №251611, истекает 15.07.2008. Таким образом, заявление подано до истечения предусмотренного Законом пятилетнего срока. В силу изложенного правообладатель считает, что заявление от 11.12.2006 не должно рассматриваться в Палате по патентным спорам.

Изучив вышеуказанный отзыв, лицо, подавшее заявление, представило свой отзыв по мотивам и материалам, представленным правообладателем в отзыве, поступивший в Палату по патентным спорам 25.06.2007. По мнению лица, подавшего заявление, положение, на которое ссылается правообладатель, относится к оценке охраноспособности товарного знака (что и указано в представленных ссылках), а возможность подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака непосредственно связана с датой регистрации товарного знака.

На заседании коллегии 26.06.2007 правообладатель представил дополнение к отзыву, в котором указано следующее:

— товарный знак активно используется для маркировки водки (33 класса МКТУ);

— товарный знак проставляется на упаковки указанной продукции, а именно на водочных бутылках (этикетках), в рекламных проспектах, каталогах;

— товары, маркированные знаком по свидетельству №251611, производятся на основании договорных отношений;

—водка, маркированная товарным знаком по свидетельству №251611 является одним из лидеров российского рынка класса «премиум»;

—косвенным подтверждением интенсивного использования товарного знака по свидетельству №251611 является признание обозначения «РУССКИЙ СТАНДАРТ» общеизвестным товарным знаком.

В качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №251611 правообладателем представлены следующие материалы:

1. Копия Лицензионного договора №10/11-2004 на 4л. [1];
2. Копия Сублицензионного договора от 12.11.2004 на 5л. [2];
3. Копия Договора о производстве продукции 11-12/1-2004 на 6л. [3];
4. Копия Договора 11-12/3-2004 поставки упаковочных материалов и ингредиентов от 12.11.2004 (между ООО «Русский Стандарт Водка» и ЗАО «ЛИВИЗ») на 9л. [4];
5. Копия Договора купли-продажи №11-12/2-2004 от 12.11.2004 (между ООО «Русский Стандарт Водка» и ЗАО «ЛИВИЗ») на 3л. [5];
6. Копия товарно-транспортной накладной на 1л. [6];
7. Копии фотоснимков с образцами продукции из каталога «Русский Стандарт» на 3л. [7];
8. Образец товара, маркированного товарным знаком, 1бутылка [8].

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

С учетом даты (15.07.2003) регистрации товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ ИМПЕРИЯ» правовая база для рассмотрения заявления от 11.12.2006 включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883г. (по состоянию на 14.июля 1967г.)), Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ. введенный в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила.

В соответствии с пунктом С.-(2) статьи 5 Парижской конвенции применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признание недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

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.

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 полностью или частично 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 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.

Для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Комбинированный товарный знак по свидетельству №251611 имеет форму круга. Центральное место в композиции товарного знака занимает изобразительный элемент, который размещен в центре круга и представляет собой стилизованное изображение профиля медведя, выполненное черным цветом, и профиля орла, выполненное серым цветом. При этом профили зверя и птицы повернуты друг к другу. Изобразительный элемент окаймлен кольцом, на котором по окружности стандартным шрифтом буквами русского алфавита одинакового размера выполнен словесный элемент «РУССКИЙ СТАНДАРТ ИМПЕРИЯ». Знак окаймлен прерывистой линией и сплошным кольцом.

Период времени, в течение которого лицо, подавшее заявление от 11.12. 2006, утверждает о неиспользовании знака правообладателем, составляет три года, с даты регистрации указанного знака..

Вместе с тем пунктом 3 статьи 22 Закона предусматривается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- непрерывное неиспользование товарного знака в течение любых трех лет после регистрации;
- неиспользование товарного знака до даты подачи заявления.

Таким образом, в том случае, если правообладателем доказано использование товарного знака в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, то использование считается доказанным, несмотря на то, что знак не использовался сразу после регистрации.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Правообладатель согласно отзыву представил материалы, доказывающие, по его мнению, использование товарного знака по свидетельству №251611 только в отношении товаров 33 класса МКТУ. В отношении прочих товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, никаких доказательств не представлено.

В соответствии со статьей 26 Закона право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем другому лицу по лицензионному

договору, должным образом зарегистрированному в Роспатенте. Правообладателем в исследуемый период времени был заключен договор с ООО «Русский Стандарт Водка» [1], которое, в свою очередь, заключило сублицензионный договор с ЗАО «ЛИВИЗ» [2]. Исполнение договора подтверждается товарно-транспортной накладной [6]. Оба договора зарегистрированы в Роспатенте должным образом. Использование товарного знака лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закон, считается использованием знака его правообладателем.

Нормами, установленными пунктом 3 статьи 22 Закона и пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции, допускается возможность использования знака «в такой форме, которая отличается от зарегистрированной лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака». Вместе с тем, как видно из представленных фотографий [7] и маркировки образца продукции [8], фактическое применение знака, существенно отличается от зарегистрированного, а именно:

- изменена форма знака;

- изменена композиция знака, взаимное расположение элементов, входящих в его состав;

- элементы знака разнесены по граням упаковки (бутылки) и не воспринимаются как единое целое;

- знак используется в иной цветовой гамме;

- доминирующее положение, благодаря своему размеру, цвету и месту, занимает словесный элемент «IMPERIA», который в зарегистрированном товарном знаке расположен по периметру окружности и воспринимается как неотъемлемая часть словесного элемента «РУССКИЙ СТАНДАРТ ИМПЕРИЯ».

Указанное позволяет сделать вывод о том, что товарный знак реально используется в форме, которая имеет ряд существенных отличий от зарегистрированной.

Поскольку нормами, предусмотренными пунктом 3 статьи 22 Закона и пунктом С.-(2) статьи 5 Парижской конвенции, допускаются лишь несущественные

видоизменения знака в процессе его использования, то вышеуказанные существенные различия между реально используемым и зарегистрированным знаками влекут за собой досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №251611.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №251611 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить заявление от 11.12.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ ИМПЕРИЯ» по свидетельству №251611 полностью.