

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений... .. заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2006, о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "Diamond Grove" по свидетельству №256859 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации непрерывно в течение трех лет после его регистрации в период с 20.10.2003 по 20.10.2006, в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Интелсервис", ул. Николоямская, 38/23, стр.2. Москва, 109004 (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "Diamond Grove" по заявке №2001740132/50(940757) с датой подачи 21.12.2001 была произведена 10.10.2003 за №256859 со сроком действия до 21.12.2011. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 33, 35, 39, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью "Александровы погреба (далее – правообладатель).

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 03.11.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 27.12.2006, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 27.12.2006 правообладателем был представлен отзыв со следующими документами в подтверждение факта использования им товарного знака "Diamond Grove" по свидетельству №256859 :

- Фотографии бутылки вина с этикеткой, содержащей товарный знак "DIAMOND GROVE", указанием производителя Weingut S.A. Prum, D-54470 Wehlen/Mosel, Германия по заказу ООО "Торговый Дом "Русьимпорт" и указанием даты розлива 05.09.2006 на 3л. [1];

- Копия лицензионного договора № ДЛ-2/2006 на предоставление неисключительной Лицензии на использование товарного знака "Diamond Grove" по свидетельству №256859 с датой регистрации 13.10.2006 на 5л. [2];
- Сведения, полученные из Интернет <http://www.sapruem.com/> 25.12.2006 на 8л. [3];
- Копия контракта № 196/59258033/00001 от 15.12.2003 между Обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Русьимпорт", г.Москва - Покупатель и Компанией " FIELDMASTER ENTERPRISES LIMITED, г.Лондон – Поставщик о поставке алкогольной продукции на бл. со спецификацией на 1л. [4];
- Копия заказа на производство продукции от 01.07.2006 на 1л [5];
- Копия уведомления о готовности к отгрузке на 1л [6];
- Копия письма генерального директора "Торговый Дом "Русьимпорт" от 08.09.2006 и его перевод на русский язык на 2л. [7];
- Копия ответа производителя и его перевод на русский язык на 2л. [8];
- Копия письма генерального директора "Торговый Дом "Русьимпорт" от 18.12.2006 [9].

В отзыве правообладателя отмечено, что вино, маркированное товарным знаком "Diamond Grove" произведено в августе 2006 в Германии Weingut S.A. Prum, D-54470 Wehlen/Mosel по заказу ООО "Торговый Дом "Русьимпорт, о чем свидетельствуют фотографии бутылки вина [1].

Правообладатель указывает на то, что он является частью крупного холдинга – Группы компаний "Русьимпорт", в которую входит более 400 юридических лиц, причем каждое юридическое лицо, входящее в холдинг выполняет строго определенные функции, определенные договором, в частности ООО "Александровы погреба" является держателем портфеля товарных знаков Группы компаний Русьимпорт, ООО "Торговый дом "Русьимпорт" является участником внешнеэкономической деятельности (импортером), ООО "Торговая компания "Русьимпорт" – занимается реализацией продукции в г.Москва. Правообладатель утверждает, что "Группа Компаний Русьимпорт осуществляет полный цикл создания и ввода алкогольной продукции на российский и зарубежный рынок", а именно, заключено соглашение с компанией

Weingut S.A.Prum о производстве и поставках на территорию Российской Федерации высококачественного натурального вина, маркированного товарным знаком "Diamond Grove", о чем свидетельствует информация, полученная из Интернет [3].

Правообладатель отмечает, что 20.02.2006 было заключено лицензионное соглашение [2] , зарегистрированное 13.10.2006, в соответствии с которым ООО "Торговый дом "Русьимпорт" было предоставлено исключительное право использования товарного знака "Diamond Grove", а 20.06.2006 было достигнуто соглашение о виде продукта, ассортиментной линейке, внешнем оформлении и стоимости товара, о чем свидетельствуют документы [4], и размещен заказ на производство и поставку белого полусладкого вина Diamond Grove в количестве 600 бутылок, и получен ответ от компании [8] о готовности к отгрузке произведенного вина, о чем свидетельствуют документы [5] и [6].

Кроме того, в отзыве правообладателя указано, что в указанный период существовали форс-мажорные обстоятельства, связанные со сложностью получения акцизных марок и невозможного формирования учета в системе ЕГАИС.

По мнению правообладателя, представленные документы доказывают факт использования рассматриваемого товарного знака в отношении товаров 33 класса классов МКТУ предприятиями холдинга - Группа компаний "Русьимпорт".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить его.

С учетом даты регистрации рассматриваемого товарного знака правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 от 23 сентября 1992 г. №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон) и упомянутые Правила.

Согласно пункта 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 и

ярмарках, проводимых в Российской Федерации, 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 в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом поступившего заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 20.10.2003 по 20.10.2006.

Как следует из отзыва правообладателя, им представлены документы, подтверждающие использование рассматриваемого товарного знака по свидетельству № 256859 предприятиями холдинга - Группа компаний Русьимпорт, в который входят правообладатель рассматриваемого товарного знака - ООО "Александровы погреба" и будущий лицензиат (с 13.10.2006) - ООО "Торговый дом "Русьимпорт".

Анализ представленных правообладателем документов показал, что ни один из них нельзя отнести к документам, подтверждающим факт использования рассматриваемого товарного знака по свидетельству №256859 самим правообладателем или лицензиатом.

Кроме того, анализ представленных документов свидетельствует о том, что лицо (лицензиат), которое в дальнейшем приобрело права на использование товарного знака в соответствии с регистрацией лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака № РД0013129 от 13.10.2006 [2] начала только приготовления для использования товарного знака "Diamond Grove" по свидетельству № 256859.

Так, фотографии бутылки вина с этикеткой, содержащей товарный знак "Diamond Grove" [1] и указание на этикетке производителя и заказчика (лицензиата) не доказывают факт использования рассматриваемого товарного знака, поскольку отсутствуют документы, подтверждающие сведения, указанные на этикетке.

Сведения, полученные из Интернет [3] относятся к производителю вина Weingut S.A. Prum, который не является правообладателем товарного знака или лицензиатом, и содержат сведения рекламного характера о нем и выпускаемой им продукции, поэтому не могут служить доказательством использования товарного знака ни самим правообладателем ни лицензиатом.

Контракт [4] касается лицензиата - ООО "Торговый дом "Русьимпорт", и относится к периоду 15.12.2003, т.е. до подписания правообладателем рассматриваемого товарного знака - ООО "Александровы погреба" и лицензиатом - ООО "Торговый дом "Русьимпорт" лицензионного договора [2] 20.02.2006, поэтому не может быть принят в качестве доказательств использования рассматриваемого товарного знака.

Документы [5]-[9] также не могут быть отнесены к документам, подтверждающим факт введения в хозяйственный оборот вина, маркированного товарным знаком Diamond Grove, они свидетельствуют о обратном, т.е. о том, что вино Diamond Grove Risling Kabinett не было поставлено заказчику в рассматриваемый период.

Что же касается форс-мажорных обстоятельств, препятствующих использованию рассматриваемого товарного знака, то документов, подтверждающих наличие вышеназванных обстоятельств правообладателем не представлено.

Таким образом, представленные правообладателем документы, не подтверждают факт использования товарного знака "Diamond Grove" в обозначенный в заявлении период времени в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В отношении доводов лица, подавшего заявление, представленных в особом мнении, поступившем 17.01.2007, и касающихся отказа в удовлетворении ходатайства о переносе заседания коллегии следует отметить, что правообладателем не представлено ни одного документа, подтверждающего введение в хозяйственный оборот товаров 33 класса МКТУ ни самим правообладателем, ни лицензиатом, поэтому коллегия Палаты по патентным спорам сочла, что перенос

заседания коллегии нецелесообразен и приводит только к затягиванию делопроизводства.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 25.10.2006, и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "Diamond Grove" по свидетельству № 256859 товаров 33 класса МКТУ сохранив ее в отношении следующих товаров:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров».**

16 - брошюры; буклеты; календари; печатная продукция; плакаты, афиши; объявления; фотографии; печатные издания; периодические издания печатные; рисунки; пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; авторучки; бланки; упаковки для бутылок картонные или бумажные; бумага упаковочная; вывески бумажные или картонные; визитки; каталоги; проспекты; рекламные проспекты; этикетки, за исключением тканевых.

35 - аренда площадей для размещения рекламы; аукционная продажа; выпуск рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных

целей; демонстрация товаров; исследования в области деловых операций; изучение общественного мнения; изучение рынка; агентства по импорту- экспорту; агентства по коммерческой информации; информация статистическая; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; консультативные службы по управлению делами; консультации по вопросам штата сотрудников; сбор информации в машинные базы данных; консультации профессиональные в области бизнеса; распространение рекламных объявлений; составление отчетов о состоянии счетов; подготовка платежных документов; помощь по управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению смет]; прогнозирование экономическое; реклама; радиореклама; телевизионная реклама; сбыт товара через посредников; распространение образцов; публикация рекламных текстов; проверка счетов; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей.

39 - доставка товаров; хранение товаров на складах; упаковка товаров; завертывание товаров; хранение товаров.

42 - реализация товаров; снабжение продовольственными товарами; создание новых видов товаров; рестораны; кафе; кафетерии.