

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 05.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №187631, поданное компанией Плюс Варенхандельсгезельшафт мБХ, Германия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ТАЛИСМАН» по заявке №98713773/50 с приоритетом от 10.08.1998 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.04.2000 за №187631 в отношении товаров 29, 32, 33 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ на имя ООО «Торговый дом «Русьимпорт», Москва.

В результате регистрации Роспатентом договора об уступке товарного знака за №РД0012072 от 18.09.2006 правообладателем товарного знака по свидетельству №187631 на дату принятия заявления к рассмотрению является Общество с ограниченной ответственностью «Интел», Москва.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №187631 в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие 17.10.92 (далее - Закон).

На заседании коллегии указанное заявление было уточнено следующим образом: досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №187631 только в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв на заявление от 05.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака.

В отзыве отмечено, что товарный знак «ТАЛИСМАН» по свидетельству № 187631 использовался правообладателем в рассматриваемый пятилетний период как непосредственно правообладателем, так и лицензиатом в отношении алкогольной продукции (товары 33 класса МКТУ).

Правообладатель представил материалы, которые, по его мнению, являются доказательствами использования товарного знака по свидетельству № 187631 в отношении вышеуказанных товаров.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- лицензионный договор № ДЛ – 30/2004 от 22 ноября 2004 года на 3 л. и дополнительное соглашение к нему от 31 мая 2006 года на 1 л. [1];
- договор №ДП-17/2006 уступки товарного знака от 31 мая 2006 года на 4 л. [2];
- контракт №196/59258033/00001 от 15 декабря 2003 г. с дополнительным соглашением к нему от 02.02.2004 на 8 л. [3];
- договор заказа на производство продукции от 26 февраля 2007 г. с актом приема-передачи этикетки на 8 л. [4];
- сертификат соответствия №РОСС.ПР44.В13608 на 2 л. [5];
- договор поставки №ДП-1/2006 от 10.01.2006, товарные накладные и платежные поручения на 18 л. [6];

- договор поставки №РИ-01/59 от 10.02.2006, товарные накладные и платежные поручения на 28 л. [7];
- договоры поставки, товарные накладные на 33 л. [8];
- грузовые таможенные декларации на 9 л. [9];
- изображения образцов товара французского производства на 3 л. [10];
- лицензионный договор №ДЛ-22/2003 от 02 июня 2003 г. на 3 л. [11];
- контракт №268/59258053/00002 от 22.01.2004 на поставку алкогольной продукции на 13 л.[12];
- договоры поставки алкогольной продукции грузинского производства, товарные накладные, платежные поручения на 201 л. [13];
- грузовые таможенные декларации на 3 л. [14];
- сертификаты соответствия на 7 л. [15];
- изображения образцов товара грузинского производства на 5 л. [16].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТАЛИСМАН» по свидетельству № 187631 ввиду нижеследующего.

С учетом даты (21.04.2000) регистрации товарного знака по свидетельству № 187631 правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутые выше Закон и 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 в соответствии со статьей 26 настоящего 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 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 полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Товарный знак по свидетельству № 187631 представляет собой словесное обозначение «ТАЛИСМАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 187631 предоставлена в отношении товаров 29, 32, 33 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны указанного товарного знака поступило 05.09.2007. В связи с этим, срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование товарного знака, составляет пять лет, предшествующих указанной дате, а именно: с 05.09.2002 по 04.09.2007 включительно.

В заявлении от 05.09.2007, уточненном на заседании коллегии от 02.10.2008, испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 187631 в связи с его неиспользованием только в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

В качестве доказательства использования товарного знака «ТАЛИСМАН» по свидетельству №187631 в отношении товаров 33 класса МКТУ его правообладателем ООО «Интел» представлен договор [4] заказа на производство алкогольной продукции, маркированной указанным товарным знаком, между ним и французской компанией Cognac Ferrand SARL. Согласно указанному договору произведенная продукция поставляется на территорию Российской Федерации через уполномоченного правообладателем импортера, а именно: ООО «Торговый Дом «Русьимпорт», которому также предоставлено право использовать товарный знак по свидетельству №187631 на основании лицензионного договора [1], зарегистрированного Роспатентом 21.02.2005. О факте ввоза товара на

территорию Российской Федерации и получения его лицензиатом свидетельствуют таможенные документы [9] и товарные накладные [6-8].

Представленные правообладателем договоры на поставку алкогольной продукции, товарные накладные и платежные поручения [6, 7, 8] свидетельствуют о том, что алкогольная продукция под товарным знаком «ТАЛИСМАН» в рассматриваемый пятилетний период вводилась в гражданский оборот правообладателем на территории Российской Федерации.

В рассматриваемый пятилетний период также действовал лицензионный договор [11] между первоначальным правообладателем товарного знака по свидетельству №187631 Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Русьимпорт», Россия и Акционерным обществом «Телавский винный погреб», Грузия, на основании которого лицензиат осуществлял производство и поставку на территорию Российской Федерации алкогольной продукции, а именно: вина, маркированного товарным знаком «ТАЛИСМАН». Указанное подтверждается контрактом [12] на поставку алкогольной продукции, грузовыми таможенными декларациями [14], а также сертификатами соответствия [15].

Представленные правообладателем фотографии [16] товара свидетельствуют о маркировке алкогольной продукции комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «ТАЛИСМАН» на контрэтикетке, что позволяет сделать вывод об использовании товарного знака на товаре.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что вышеуказанные доказательства подтверждают, что в рассматриваемый пятилетний период правообладателем, а также его лицензиатом осуществлялось

использование товарного знака «ТАЛИСМАН» по свидетельству № 187631 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №187631 в связи с его неиспользованием и, следовательно, для удовлетворения заявления от 05.09.2007.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 05.09.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 187631.