

Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Палата по патентным спорам) 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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 18.02.2005 о досрочном прекращении правовой охраны словесного знака "FABERGE" по международной регистрации №593051, поданное ООО «Торгово-промышленной Компанией Прикладного Использования Искусства «Фаберже», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №593051 знака "FABERGE" с конвенционным приоритетом от 22.04.1992 была произведена 17.09.1992 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя компании SFS-SPIRITUOSEN GMBH, Германия (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.02.2005 о досрочном прекращении правовой охраны знака "FABERGE" по международной регистрации №593051 в отношении всех товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее заявление, по просьбе правообладателя уточнило период, в который, по его мнению, не используется указанный товарный знак, пятью годами, предшествующими дате регистрации.

Правообладатель представил отзыв на заявление от 18.02.2005, в котором в приведены следующие аргументы:

- компанией UNILEVER N.V. совместно с компанией FABERGE Deutschland Vertriebs GmbH 01.07.96 был подан иск [1] с требованием к правообладателю прекратить использование товарного знака «FABERGE»

за № 2 018 055, на базе которого была произведена международная регистрация №593051, в отношении алкогольной продукции;

- указанный иск был подан в период, когда международная регистрация №593051 оставалась зависимой от базовой регистрации № 2 018 055, следовательно, аннулирование последней могло привести к прекращению действия международной регистрации №593051 в целом;

- судебное разбирательство по указанному делу было закончено лишь 30.07.2002, в связи с чем правообладатель не мог в полной мере воспользоваться своим исключительным правом на знак по международной регистрации №593051 на территории всех стран, на которые распространяется его охрана;

- данный судебный процесс можно рассматривать в качестве независимого от правообладателя обстоятельства неиспользования им знака по международной регистрации №593051 на территории Российской Федерации в период с 01.07.1996 по 30.07.2002;

- после окончания судебного процесса правообладатель начал поиск стратегического партнера для выхода на рынки тех стран, где была предоставлена правовая охрана знаку «FABERGE»;

- в результате переговоров между ООО «Торговый дом «НЕМИРОФФ», ДП «УВК «Nemiroff» и правообладателем была достигнута договоренность о производстве опытной партии водки под товарным знаком «FABERGE» и ее реализации в России;

- компанией ДП «УВК «Nemiroff» было проведено маркетинговое исследование по проекту «Тестирование концепции новой премиум водки «FABERGE»[2] с целью определения возможного размера потребительского спроса на указанный товар;

- между правообладателем и ЗАО «Торговый дом «Романов» был заключен лицензионный договор от 11 ноября 2004г. [3] и подан на

регистрацию до подачи заявления от 18.02.2005, что подтверждается письмом патентного поверенного[4];

- лицензионный договор [3] зарегистрирован в Роспатенте 16 марта 2005;

- 30 сентября 2004 между правообладателем и ДП «УВК «Nemiroff» был заключен договор об оказании услуг [5] по производству опытной партии водки «Nemiroff» с использованием товарного знака «FABERGE» в количестве десяти тысяч единиц;

- компанией ТОВ «Ена Лтд» были разработаны эскизы водочных этикеток, утвержденные сторонами актами [6-7];

- на основании договора от 30 сентября 2004г.[5] компанией ДП «УВК «Nemiroff» была произведена партия водки «Горилка «Nemiroff» «FABERGE» (черная этикетка) в количестве пяти тысяч единиц емкостью 0,7л с датой розлива 14 ноября 2004г. и партия водки «Горилка «Nemiroff Light» «FABERGE» (белая этикетка) в количестве пяти тысяч единиц емкостью 0,7 л с датой розлива 12 декабря 2004г.;

- реализация продукции по указанному договору подтверждается актом реализации от 28.01.2005[8];

- удостоверения о качестве №549/6 от 14.11.2004г.[9] и №312 от 12.12.2004г.[10] подтверждают качество произведенной водки;

- на основании договора поставки №01/03-04С от 05 марта 2004г. [11] между ДП «УВК «Nemiroff» и ООО «Универс» две партии произведенной продукции были ввезены на территорию Российской Федерации, что подтверждается грузовыми таможенными декларациями от 29.11.2004[12] и от 22.12.2004[13], а также инвойсом №1309 от 13.12.2004г.[14];

- по договору №05/04-04 от 07.04.2004г.[15] между ООО «Универс» и ООО «Торговый дом «НЕМИРОФФ» партии водок «Горилка «Nemiroff» «FABERGE» (черная этикетка) и «Горилка «Nemiroff Light»

«FABERGE» (белая этикетка) были переданы последнему для розничной реализации;

- ООО «Торговый дом «НЕМИРОФФ» подтвердил реализацию поставленной ему продукции в письме от 24.01.2005г.[16].

На заседании коллегии в качестве доказательства использования словесного знака «FABERGE» представителем правообладателя также были представлены:

- акт приема-передачи товара по договору №05/04-04 от 27.12.2004 на 1 л. [17];

- акт приема-передачи товара по договору №05/04-04 от 05.12.2004 на 1 л. [18];

- акт приема-передачи товара по договору №01/03-04С от 29.11.2004 на 1л. [19];

- акт приема-передачи товара по договору №05/04-04 от 22.12.2004 на 1л.[20];

- фотографии товара в количестве 8 штук [21];

- письмо представителя компании «Стекольные заводы Хольцминден» ГмбХ и Ко Акселя Шпорледера от 29.11.1995 представителю фирмы SFS, Дюссельдорф с переводом на 2 л. [22];

- факсимильное сообщение от «СФС Спиритуозен ГмбХ» г-ну Штошбеку с переводом на 12 л. [23];

- коммерческий счет 13247, выставленный правообладателем фирме «ПЕЛВАН», Туркменистан на 2л. с переводом [24];

- сертификат качества на игристое вино ФАБЕРЖЕ, выданный заводом шампанских вин «Гут Фридбург», и письмо с подтверждением розлива указанного вина на 4л. с переводом [25];

- счет от 03.01.96, выставленный компанией «Стекольные заводы Хольцминден» правообладателю на 2л. с переводом [26].

По мнению правообладателя, представленные доказательства фактического использования знака «FABERGE» с учетом того, что на протяжении длительного времени у правообладателя существовали препятствия для реализации его исключительного права на указанный товарный знак, свидетельствуют об использовании правообладателем – компанией SFS-SPIRITUOSEN GMBH, Германия на территории Российской Федерации словесного знака «FABERGE» по международной регистрации №593051.

Лицо, подавшее заявление, ознакомившись с отзывом правообладателя и проанализировав представленные материалы, считает недоказанным фактическое использование знака «FABERGE» на территории Российской Федерации и выражает просьбу о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в связи его неиспользованием.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 18.02.2005.

С учетом даты 17.09.1992 международной регистрации знака правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон), и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом этого лицо, подавшее заявление, внесло уточнение в заявление от 18.02.2005, указав, что товарный знак по его сведениям не используется в течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления.

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.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих дате подачи заявления, т.е. с 22.02.2000 по 21.02.2005 включительно.

При анализе отзыва и представленных материалов [1] - [26] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы Палатой по патентным спорам установлено следующее.

Как указано в отзыве, по договору [5] ДП «УВК «Nemiroff» были произведены две партии водки «FABERGE» с черной и белой этикетками с датами розлива 14.11.2004 и 12.12.2004, что подтверждается удостоверениями о качестве [9-10].

Однако документы [9-10] касаются водки особой «Горилка/Немиров» и настойки горькой «Горилка Nemiroff Light», а не упомянутой выше водки, маркированной товарным знаком «FABERGE».

В договорах [11] и [15] также не указано, что они касаются водки «FABERGE».

Документы [22-26] не имеют отношения к использованию знака «FABERGE» по международной регистрации №593051 на территории Российской Федерации.

Фотографии алкогольной продукции с надписью «Горілка «Nemiroff Faberge»[21] не позволяют определить, где и когда данные фотографии сделаны, и была ли реализована указанная продукция в России.

В грузовых таможенных декларациях [12-13] и инвойсе [14], представленных правообладателем, не указан товар, маркированный товарным знаком «FABERGE». Данные документы касаются «Горилки Немиров», настойки горькой «Украинская медовая с перцем», горькой настойки «Житня с медом», водки «Украинская пшеница» и др., но не водки «FABERGE». Указанное свидетельствует о том, что товар, маркированный знаком «FABERGE», не проходил через российскую таможенную и поэтому представленные документы [12-13] не могут служить подтверждением факта поставки данного товара на территорию Российской Федерации.

В отсутствие зарегистрированного в Патентном ведомстве лицензионного договора, согласно которому ДП «УБК «Nemiroff» имел бы право на использование знака «FABERGE» по международной регистрации №593051, и документов, подтверждающих факт поставки алкогольной продукции, маркированной данным товарным знаком, на территорию Российской Федерации, представленные правообладателем документы не могут быть квалифицированы как доказательства надлежащих поставок товара на территорию Российской Федерации.

Таким образом, можно сделать вывод, что материалы [1] - [26] не содержат сведений, подтверждающих использование товарного знака «FABERGE» по международной регистрации №593051 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, на товарах 33 класса МКТУ.

Относительно довода правообладателя, связанного с тем, что международная регистрация №593051 оставалась зависимой от национальной регистрации до окончания судебного процесса 30 июля 2002г., что в сложившихся условиях должно расцениваться как не зависящее от правообладателя обстоятельство, следует отметить следующее.

В соответствии со статьей 6 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков международная регистрация становится независимой от национального знака, предварительно зарегистрированного в стране происхождения, по истечении пятилетнего срока с даты международной регистрации. Охрана, возникающая в результате международной регистрации знака, не может уже испрашиваться, если в течение пяти лет, считая с даты международной регистрации, национальный знак, ранее зарегистрированный в стране происхождения в соответствии со статьей 1, уже не охраняется на территории данной страны. Указанное положение применяется и в случае, когда правовая охрана национального знака прекращается позднее вследствие возбуждения судебного дела, начатого до истечения пятилетнего срока.

Поскольку иск против национальной регистрации №2 018 855 был подан в период, когда международная регистрация №593051 оставалась зависимой от указанной национальной регистрации, удовлетворение этого иска действительно могло привести к прекращению правовой охраны международной регистрации полностью.

Однако, у Палаты по патентным спорам нет оснований считать данное обстоятельство не зависящими от правообладателя причинами неиспользования, поскольку, как следует из отзыва, знак по международной регистрации №593051 не использовался ввиду нецелесообразности из-за больших финансовых затрат, а не в силу

отсутствия возможностей для его использования, и поэтому не может повлиять на решение вопроса о досрочном прекращении правовой охраны знака «FABERGE» по международной регистрации №593051.

Что касается доводов, изложенных в особом мнении от 21.12.2005г., то они повторяют доводы отзыва и проанализированы выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 18.02.2005 и досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака “FABERGE” по международной регистрации № 593051.