

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 ППС), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.03.2005, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВИНИ» по свидетельству №144604, поданное ЗАО «Альтернатива» (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ВИНИ» произведена 22.07.1996 за №144604 на имя ТОО – Совместное российско-итальянское предприятие «ВИНИ», Московская область, в отношении товаров 29 и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне. Согласно договору уступки от 18.05.2000 № 148 правообладателем товарного знака № 144604 является ЗАО «Славэкс-Центр», Москва (далее – правообладатель).

В Роспатенте был также зарегистрирован лицензионный договор от 24.03.2003 № 30098, согласно которому правообладатель предоставил неисключительную лицензию на использование знака сроком на 2 года А.А. Денисову.

В Палату по патентным спорам 05.03.2005 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВИНИ» по свидетельству № 144604 полностью в связи с его неиспользованием в соответствии со статьей 22 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с заявлением, представил отзыв и копии следующих документов, которые, по его мнению, доказывают использование им товарного знака «ВИНИ»:

- Договор подряда №1 на выполнение работ по производству продукции от 04.01.2003 между ОАО «Вологодский Завод Детского Питания

- (Подрядчик) и ЗАО «Славэкс-Центр» (Заказчик) на изготовление продукции - детских молочных каш «ВИНИ» с протоколом согласования объемов и вида продукции на 3л. [1];
- товарная накладная № 411к от 25.08.2003 на 1л. [2];
 - товарная накладная № 417к от 27.08.2003 на 1л. [3];
 - письмо от 10.10.2003 на имя ЗАО «СЛАВЭКС-ЦЕНТР» от ПБОЮЛ Денисова А.А. с просьбой разрешить размещение товарного знака «ВИНИ» в качестве вывески на внутреннем входе продуктового магазина на 1л. [4];
 - копия свидетельства о государственной регистрации предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица на 1л. [5];
 - письмо от 13.10.2003 на имя ПБОЮЛ Денисова А.А. от генерального директора ЗАО «СЛАВЭКС-ЦЕНТР» А.К. Бобкова на 1л. [6];
 - письмо от 17.10.2003 на имя ЗАО «СЛАВЭКС-ЦЕНТР» от ПБОЮЛ Денисова А.А. на 1л. [7];
 - Решение о регистрации лицензионного договора с приложением договора на 4л. [8];
 - Протокол согласования объемов и вида продукции, производимой по договору подряда от 08.08.2003 на 1л. [9];
 - Акт о выполненных работах по договору подряда от 22.08.2003 на 1л. [10];
 - Накладная № 49 от 22.08.2003 и счет-фактура № 14 от 22.08.2003 на 2л. [11];
 - Постановление Правительства Москвы от 22.01.2002 № 41 – ПП «О перспективах развития и правилах размещения средств наружной рекламы, информации и оформления города» на 18 л. [12];

- Федеральный закон от 18.07.1995 № 108-ФЗ «О рекламе» на 12л. [13];
- Договор аренды помещения А-05 от 09.10.2003 на 4л. [14];
- Свидетельство о государственной регистрации права на помещение на 1л. [15].

В отзыве отмечено, что правообладатель использовал товарный знак «ВИНИ» в отношении всего перечня товаров 29 класса МКТУ, приведенного в регистрации № 144604, а также размещал товарный знак на вывеске магазина, реализующего детское питание, что подтверждает факт использования товарного знака в отношении услуг 42 класса.

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

С учетом даты регистрации товарного знака «ВИНИ» по свидетельству №144604 (22.07.1996) правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

Согласно пункту 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 пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

С учетом даты подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 04.03.2000 по 04.03.2005.

Представленные правообладателем документы подтверждают, что товарный знак «ВИНИ» использовался при маркировке товаров 29 класса МКТУ в пятилетний период, предшествующий дате подачи рассматриваемого заявления.

Согласно протоколу согласования объемов и вида продукции, производимой по договору подряда от 08.08.2003 [9] между подрядчиком (ОАО «Воскресенским Молочным Заводом») и заказчиком в лице правообладателя (ЗАО «СЛАВЭКС-ЦЕНТР») достигнуто соглашение об объеме и виде производимой продукции под торговой маркой «ВИНИ», а именно: молока для детского питания, кефира детского, йогурта, сливок, творога и творожной массы, молока фруктового, масла сливочного, сливочного крема.

Подтверждением факта выполнения указанного договора является акт о выполненных работах по договору подряда от 22.08.2003 [10], накладной № 49 от 22.08.2003 и счет-фактура № 14 от 22.08.2003 [11].

Правообладателем представлены также накладные [2], [3] о поставке товаров, маркированных знаком «ВИНИ», в частности, молока для детского питания, кефира, йогурта, сливок, творога, творожной массы и других продуктов 29 класса МКТУ, включенных в оспариваемую регистрацию. Одним из грузополучателей указанного товара выступает ПБОЮЛ А.А. Денисов, являющийся лицензиатом, использующим товарный знак «ВИНИ» в качестве вывески магазина, в котором реализуются товары, маркированные знаком «ВИНИ».

Представленные правообладателем документы, включающие его переписку с лицензиатом ПБОЮЛ А.А. Денисовым [4] - [8], а также договор аренды помещения [14] с арендатором в лице А.А. Денисова на аренду торговых помещений, расположенных по адресу: Москва, Анненский проезд, дом 2а, строение 1, подтверждают использование товарного знака «ВИНИ» для услуг, включенных в 42 класс МКТУ (реализация товаров, магазины).

Таким образом, нет оснований для утверждения лица, подавшего заявление, что товарный знак «ВИНИ» по свидетельству №144604 правообладателем не использовался в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, и, следовательно, досрочного прекращения правовой охраны товарного знака.

Относительно мнения лица, подавшего заявление, изложенного в его обращении к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, следует указать, что коллегия Палаты по патентным спорам сочла документы, представленные правообладателем, достаточными для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ВИНИ» в установленные сроки.

Следует также отметить, что перечень документов, необходимых для доказательства использования товарного знака, не является строго определенным, в силу чего пожелания коллегии относительно перечня этих документов могут носить лишь рекомендательный характер. При этом коллегия приняла во внимание объяснения правообладателя относительно невозможности представить дополнительно материалы, имеющие отношение к хозяйственной деятельности правообладателя 3-х летней давности.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления 04.02.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ВИНИ» по свидетельству № 144604.