

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 03.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЭЛЬБРУС» по свидетельству №314335, поданное Закрытым акционерным обществом «Виноград», г. Прохладный (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «ЭЛЬБРУС» по заявке №2001705162/50 с приоритетом от 21.02.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №314335 на имя Джангуразова Бориса Жуашевича в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на основании договора об уступке товарного знака по свидетельству №251292 от 10.07.2003, зарегистрированного Роспатентом за №РД0012601 от 03.10.2006.

Товарный знак по свидетельству №314335 представляет собой словесное обозначение «ЭЛЬБРУС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2010 поступило заявление от 03.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЭЛЬБРУС» по свидетельству №314335 в связи с его неиспользованием в течение законодательно установленного срока в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, подтверждающие его заинтересованность в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №314335 в отношении указанных в свидетельстве товаров 33 класса МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака «ЭЛЬБРУС» по свидетельству №314335 были приложены следующие материалы:

- информационное письмо ООО «Моя столица» [1];
- лицензионный договор №РД0054395 от 09.09.2009 [2];
- технологическая инструкция 9174-178-00386442-09 на российский коньяк «Эльбрус» трехлетний [3];
- технологическая инструкция 9174-180-00386442-09 на российский коньяк «Эльбрус» пятилетний [4];
- информационное письмо ЗАО «ПРОКОС» от 11.05.2010 [5];
- справка к товарно-транспортной накладной №56 от 26.02.2010 [6];
- сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ51.В07388 от 11.08.2008 [7];
- удостоверение о качестве №191 от 30.07.2009 [8];
- договор поставки алкогольной продукции от 05.01.2010 [9];
- счет-фактура и товарная накладная №20В от 24.10.2009 [10];
- счет-фактура № 9314 и товарная накладная от 12.04.2009 [11];
- счет-фактура № 11502 и товарная накладная от 16.12.2009 [12];
- договор №79 от 22.04.2008 [13];
- заявление о выдаче федеральных специальных акцизных марок от 14.12.2009 [14];
- сертификат соответствия №РОСС RU. ПР71.В85759 от 11.12.2009 [15];
- санитарно-эпидемиологическое заключение на коньяки «Эльбрус» №50.9901.917.П.009820.11.09 от 25.11.2009 [16];
- обязательство №5 от 14.12.2009 к заявлению о выдаче федеральных специальных акцизных марок [17];
- лицензионный договор №РД0026680 от 16.09.2007 [18];
- дополнительное соглашение №1 от 16.04.2010 к договору №149 от 16.04.2010 [19];

- платежное поручение №501 от 05.02.2010 [20];
- дополнительное соглашение №1 от 11.01.2010 к договору №79 от 22.04.2008 [21];
- договор о поставке алкогольной продукции от 12.01.2008 [22];
- счет №306Н, счет-фактура №306Н и товарно-транспортная накладная к ним [23];
- счет №307Н, счет-фактура №307Н и товарно-транспортная накладная к ним [24];
- платежные поручения №294 от 15.04.2008 и №302 от 17.04.2008 [25].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 03.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №314335 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 03.02.2010 включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

С учетом даты (24.02.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 24.02.2007 по 23.02.2010 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №314335 являлся Джангуразов Борис Жуашевич, Москва.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак «ЭЛЬБРУС» по свидетельству №314335 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно информации из Госреестра в исследуемый период времени между ИП Джангуразовым Б.Ж. и ЗАО «ПРОКОС» был заключен лицензионный договор [2], зарегистрированный Роспатентом за №РД0054395 от 09.09.2009, согласно которому ЗАО «ПРОКОС» было предоставлено право использования товарного знака по свидетельству №314335 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно информационному письму от 11.05.2010 [1] ЗАО «ПРОКОС» была получена разрешительная документация на выпуск коньяка «Эльбрус». Данные доводы подтверждаются представленными технологическими инструкциями [3, 4] по производству коньяка «Эльбрус», трехлетнего и пятилетнего, сертификатом соответствия [15] на коньяки «Эльбрус», а также санитарно-эпидемиологическим заключением №50.9901.917.П.009820.11.09 от 25.11.2009 [16] на коньяки «Эльбрус».

Вместе с тем, документов, которые свидетельствуют о введении в гражданский оборот коньяка, маркированного товарным знаком «Эльбрус», представлено не было. Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода об использовании ЗАО «ПРОКОС» товарного знака по свидетельству №314335 в отношении товара: «коньяк».

Помимо этого, согласно информации из Госреестра в исследуемый период времени между ИП Джангуразовым Б.Ж. и ООО «МОЯ СТОЛИЦА» был заключен лицензионный договор [18], зарегистрированный Роспатентом за №РД0026680 от 19.09.2007, согласно которому ООО «МОЯ СТОЛИЦА» было предоставлено право использования товарного знака по свидетельству №314335 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с ФЗ от 22.11.1995 №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» деятельность по производству, хранению и поставкам спиртовых напитков (в том числе, водки) является лицензируемой. ООО «МОЯ СТОЛИЦА» было включено в список организаций, имеющих лицензии на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Использование товарного знака «ЭЛЬБРУС» по свидетельству №314335 осуществлялось ООО «МОЯ СТОЛИЦА» путем

маркировки алкогольной продукции, а именно, водки. Соответствие изготавливаемой продукции (водки «Эльбрус») требованиям нормативных документов удостоверяется сертификатом соответствия [7], выданным ООО «МОЯ СТОЛИЦА».

В целях введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, ООО «МОЯ СТОЛИЦА» заключило договор поставки [22] от 12.01.2008 с ООО «Вертэкс плюс», предметом которого является поставка алкогольной продукции. Исполнение договора с ООО «Вертэкс плюс» подтверждается представленными товарными накладными, счетами-фактурами [23, 24] и платежными поручениями [25] к ним. Из представленных документов [23, 24] следует, что ООО «МОЯ СТОЛИЦА» поставляло ООО «Вертэкс плюс» водку, маркируемую товарным знаком «ЭЛЬБРУС».

Необходимо отметить, что использование товарного знака «ЭЛЬБРУС» по свидетельству №314334 доказано только в отношении водки. Тем не менее, этот факт не способен повлечь прекращение правовой охраны товарного знака в отношении алкогольных напитков (за исключением пива), поскольку исключительное право на товарный знак действует в отношении однородных товаров, а «алкогольные напитки» и «водка» являются таковыми, поскольку соотносятся между собой как род-вид. Таким образом, проанализировав представленные представителем правообладателя документы, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они служат доказательством использования товарного знака «ЭЛЬБРУС» по свидетельству №314335 лицом, которому право использования на территории Российской Федерации указанного товарного знака предоставлено на основании лицензионного договора.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 03.02.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №314335.