

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 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 24.09.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Фабрика «Золотые купола», Московская область (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ» по свидетельству №267563, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ» по заявке №2001731796/50 с приоритетом от 19.10.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.04.2004 за №267563 в отношении товаров 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ на имя компании «Истборн Ресорсис Инк.», Британские Виргинские острова (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №267563 представляет собой словесное обозначение «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ» по свидетельству №267563 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи данного заявления.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.04.2008, представил отзыв от 04.04.2008, в котором отмечено, что товарный знак «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ» используется правообладателем только в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

В отзыве указано, что изготовителем пива «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ» является ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен». Указано, что данная компания-производитель и правообладатель являются аффилированными предприятиями одного бенефициара – компании «Heineken CEE Holdings B.V.», Нидерланды. А именно, компании «Heineken CEE Holdings B.V.» принадлежит 36,4% акций ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» и 100% акций компании «Ivan Taranov Breweries Ltd.», которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций правообладателя.

В отзыве отмечено, что ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» провело широкомасштабную рекламную кампанию пива «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ», и специально для продвижения этого пива был создан Интернет-проект – план виртуального города Доктор Дизель Rock City ([www.doctordiesel.ru](http://www.doctordiesel.ru)). Отмечено, что пиво «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ» вообще широко представлено в сети Интернет.

Указано, что ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» были потрачены большие суммы денежных средств на создание оригинального имиджа продукции, включая разработку дизайна бутылей, крышек, коробок, упаковок и этикеток.

Согласно отзыву правообладателя, пиво «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ» поставлялось в г. Липецк и Липецкую область, в г. Москву и Московскую область, в г. Вологду.

К отзыву приложены следующие материалы:

- Копия устава ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» – на 45 л. [1];
- Копия сертификата Департамента регистрации компаний и официальных ликвидаторов Министерства коммерции, промышленности и туризма Республики Кипр – на 9 л. [2];
- Копия свидетельства зарегистрированного агента Orbis Services Limited – на 3 л. [3];
- Распечатки из Интернета – на 12 л. [4];
- Копии договора на выполнение дизайнерских работ, счетов-фактур и актов – на 27 л. [5];
- Копия агентского договора – на 10 л. [6];
- Копии сертификатов соответствия – на 6 л. [7];
- Копии договоров поставки, счетов-фактур и товарно-транспортных накладных – на 53 л. [8].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 28.07.2008, правообладателем также были представлены следующие дополнительные материалы:

- Копии товарно-транспортных накладных, товарных накладных и счета-фактуры – на 31 л. [9];
- Копия таможенной декларации – на 1 л. [10];
- Декларация директоров правообладателя, с переводом на русский язык – на 2 л. [11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 24.09.2007.

С учетом даты регистрации товарного знака (20.04.2004) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и упомянутые Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 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 течении любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого 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 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, 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 абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В заявлении от 24.09.2007, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.10.2007, изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного

знака «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ» по свидетельству №267563 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Таким образом, анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 04.10.2004 по 03.10.2007.

Товарный знак по свидетельству №267563 представляет собой словесное обозначение «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно отзыву от 04.04.2008, правообладатель представил материалы [1 – 11] с целью доказать использование товарного знака «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ» только в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

При анализе представленных правообладателем материалов [1 – 11] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Материалы [1 – 11] не содержат сведений о фактах введения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, в гражданский оборот на территории Российской Федерации именно правообладателем либо на основании соответствующего договора его лицензиатом.

Так, согласно отзыву правообладателя, изготовителем пива «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ» является иное лицо – ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен». Следует отметить, что какой-либо договор между данным лицом и правообладателем о производстве такого пива не был представлен. А материалы [1 – 3] не подтверждают достаточную степень участия и контроля за производством в холдинге со стороны правообладателя, что не позволяет коммерческую деятельность ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» квалифицировать как действия правообладателя по использованию оспариваемого товарного знака.

Договоры [5], [6] и [8] не свидетельствуют об использовании знака правообладателем, так как правообладатель стороной этих договоров не является.

Материалы [4], [7], [9] и [10] также не содержат каких-либо сведений о правообладателе.

Заявление директоров правообладателя [11] о том, что производство пива «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ» осуществляется под контролем и с согласия правообладателя, носит декларативный характер и документально не подтверждено.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что представленные правообладателем материалы не подтверждают использования товарного знака «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ» по свидетельству №267563 на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов лица, подавшего заявление, о неиспользовании данного товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 24.09.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ДОКТОР ДИЗЕЛЬ» по свидетельству №267563 полностью.**