

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 22.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307854, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эль-Пиво», г.Заринск, Алтайский край, (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №307854 был зарегистрирован 02.06.2006 на имя Хлыстова Александра Евгеньевича, 656008, г.Барнаул, ул.Анатолия, 315, кв.12, с приоритетом от 02.03.2005 в отношении товаров 32 класса МКТУ - пиво. В результате регистрации в установленном порядке в Роспатенте договора №РД0037770 об отчуждении исключительного права на товарный знак в полном объеме, исключительное право на товарный знак передано Луневу Альберту Анатольевичу, 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, д. 132, кв. 54 (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 23.06.2009 поступило заявление от 22.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307854 полностью в связи с его неиспользованием правообладателем в течении трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки в установленном порядке были направлены уведомления от 09.07.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 27.10.2009 года, с приложением копии заявления.

До даты заседания коллегии в Палату по патентным спорам поступило ходатайство правообладателя о переносе даты рассмотрения заявления, которое было удовлетворено на заседании коллегии, состоявшемся 27.10.2009. Рассмотрение заявления о досрочном прекращении правовой охраны было перенесено и назначено на 10.12.2009.

Правообладатель и лицо, подавшее заявление, на заседание коллегии присутствовали, правообладатель представил отзыв и материалы, касающиеся использования оспариваемого товарного знака:

- выписка из ЕГРЮЛ и устав ООО «Стандарты качества» [1];
- договор о совместной деятельности от 01.09.2008 [2];
- лицензионный договор от 01.01.2009, зарегистрированный Роспатентом 28.05.2009 [3];
- договор субаренды нежилого помещения [4];
- сертификат соответствия с договором на проведение работ по сертификации [5];
- договор поставки товара от 01.12.2008 в 2х экземплярах, счета-фактуры с платежными поручениями [6];
- договор поставки № с-11 от 17.04.2008 со счетом-фактурой и платежным поручением [7];
- договор №7 от 14.01.2009 со счетами-фактурами и платежными поручениями, с образцами этикеток и полиграфической продукции, журналами «Автограф», «Культ поход», «Я покупаю», [8];
- договор №81 от 30.05.2008 со счетами-фактурами и платежными поручениями [9];
- акт приема-сдачи работ и аналитический отчет по результатам маркетингового исследования [10];
- договор от 20.10.2008 в 2х экземплярах и счета-фактуры с платежными поручениями [11];
- договор от 07.02.2008 [12].

Исходя из представленных документов правообладатель товарного знака считает, что нет оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №307854.

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

Правовая база для рассмотрения данного заявления от 23.06.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

На основании пункта 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.

На основании пункта 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 указанных 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.

С учетом даты (23.06.2009) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 23.06.2006 по 22.06.2009, включительно.

Рассматриваемый товарный знак по свидетельству №307854 представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из изображения башен, соединенных воротами, над которыми расположена корона с тремя зубцами, композиция помещена в круг, верхняя половина которого выполнена красным цветом, а нижняя синим. Круг обрамлен колосками солода, листьями и плодами хмеля. Снизу выполнена геральдическая лента.

Правовая охраны представлена в отношении товара 32 класса МКТУ – «пиво».

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее. Правообладатель оспариваемого товарного знака является участником и учредителем ООО «Стандарты качества» [1]. Правообладателем заключен договор от 01.09.2008 о совместной деятельности с ООО «Пивоварня №5» [2], согласно которому Общество обязуется производить пиво не менее 9 тонн ежемесячно, и маркировать его товарными знаками по свидетельствам №339476 и №307854, принадлежащими правообладателю, а так же производить продажу данного пива на территории Алтайского края. В дальнейшем

сторонами планируется заключение лицензионного договора. Контроль со стороны правообладателя предусмотрен пунктом 2.6 Договора, об осуществлении контроля свидетельствует акт по результатам совместной деятельности от 01.01.2009.

Роспатентом 28.05.2009 был зарегистрирован лицензионный договор за №РД0050643 [3] между ИП Луневым Альбертом Анатольевичем и ООО «Пивоварня №5», предметом которого является предоставление лицензиату права неисключительного пользования на территории Алтайского края словесным товарным знаком «VLADBACHER БЛАДБАХЕР» по свидетельству №339476 и изобразительным товарным знаком по свидетельству №307854. Лицензиар имеет право самостоятельно производить и распространять товар с вышеуказанными товарными знаками.

По договору поставки товара [6], заключенному между ООО «Пивоварня №5» (поставщик) и ИП Пономаревой И.В. (покупатель), поставщик обязуется передать товар, а именно пиво, в упаковке с нанесенными на нее товарными знаками по свидетельствам №339476 и №307854. Цена и количество товара отражается в счетах-фактурах.

Из представленных счетов-фактур и платежных поручений можно соотнести друг с другом лишь часть, а именно счет-фактура №64 от 03.04.2009 и платежное поручение №55, счет-фактура №26 от 16.12.2008 и платежное поручение №2 и счет-фактура №63 от 01.04.2009 и платежное поручение №50. Остальные представленные счета-фактуры и платежные поручения нельзя соотнести друг с другом ввиду того, что в счетах-фактурах не указаны номера платежных поручений.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что товар, маркированный товарным знаком №307854 был реализован, что свидетельствует о введении в гражданский оборот и, следовательно, об использовании товарного знака под контролем правообладателя.

Исходя из договора субаренды нежилого помещения [4], заключенного 01.10.2008, ООО «Стандарты качества», одним из учредителей которого является правообладатель [1], являясь арендатором помещения, предоставляет

в субаренду данное помещение ООО «Пивоварня №5», при этом в обязанности арендатора входит предоставление самого помещения, мебели, а так же изготовление и размещение наружной рекламы, с нанесением на нее обозначений, воспроизводящих товарные знаки, принадлежащие правообладателю, а именно товарные знаки по свидетельствам №307854 и №339476.

Во исполнение последнего, ООО «Стандарты качества» заключило договор №81 [9] с ИП Глуховским Ю.В., предметом которого является изготовление и монтаж световых коробов, с нанесением на них обозначений, воспроизводящих товарные знаки правообладателя по свидетельствам №307854 и 339476. В договоре имеется приложение с макетами. Исполнение договора подтверждено счетами-фактурами и платежными поручениями.

В соответствии с договором [12], заключенным между ООО «Стандарты качества» и ООО «КОМПАС РИА», последнее разрабатывает фирменный стиль ресторана-пивоварни «VLADBACHER», его визитную карточку, бланки, дисконтные карты. В соответствии со счетами-фактурами ООО «КОМПАС РИА» были изготовлены этикетки, плакаты, листовки, ценники, постеры, брошюры, флаги, вывески, бейджи, меню и печати. Указанное присутствует в материалах отзыва и подкреплено платежными поручениями.

По договору заказа, заключенного между ООО «Стандарты качества» (заказчик) и поставщиком (ЗАО «Богемия Лайн»), последнее обязуется поставить изделия из стекла с нанесенным изображением в соответствии с оригинал-макетом. В соответствии с приложением №2 к договору изделия представляют собой кружку и стакан. На изделиях присутствуют товарные знаки правообладателя по свидетельствам №307854 и 339476. Исполнение подтверждено счетами-фактурами и платежными поручениями.

По договору №7 [8], заключенному между ООО «Пивоварня №5» и ООО «Эталон», последнее оказывает следующие услуги: информационно-консультационные услуги; разработку стратегии продвижения; изготовление сувенирной продукции; размещение рекламы в СМИ; изготовление рекламных материалов; нанесение фирменной символики заказчика на полиграфическую

продукцию и иные полиграфические услуги. Исполнение договора подтверждено счетами-фактурами и платежными поручениями, а так же журналами с рекламными материалами ресторана «BLADBACHER», в которых используется обозначение, воспроизводящее товарный знак по свидетельству №307854.

Кроме того, правообладатель представил аналитический отчет по результатам маркетингового исследования «Оценка восприятия потребителями торговых марок пива «BLADBACHER» и «BLAGBACHER», заказчиком которого является ИП Лунев А.А., то есть правообладатель. Ввиду того, что коллегии Палаты по патентным спорам данный отчет представлен в черно-белом цвете, не представляется возможным оценить данные диаграмм отчета, в связи с чем, данный отчет не может быть проанализирован коллегией.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод об использовании товарного знака под контролем правообладателя путем нанесения его на упаковку товара, продажи товара, его рекламы, а так же продвижения товара через ресторан, в связи с чем, коллегия не находит оснований для удовлетворения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении заявления от 22.06.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №307854 полностью.