

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, поступившее 27.01.2006, о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "БАЙКАЛ/БАЙКАЛ" по свидетельству №141917, поданное ЗАО "Регион – ЭМ", ул. Расплетина, 5, корп.7, Москва, 123060, (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом " БАЙКАЛ/БАЙКАЛ " произведена 17.05.1996 за №141917 со сроком действия регистрации до 31.05.2014. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ на имя Товарищества с ограниченной ответственностью "Байкал", Москва, наименование которого 25.06.1998 было изменено на ООО "Байкал", Москва (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом " БАЙКАЛ/БАЙКАЛ " полностью в связи с фактическим и номинальным неиспользованием этого товарного знака на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 10.02.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 13.03.2006, с приложением копии заявления. В соответствии с ходатайством правообладателя, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.03.2006, заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 21.03.2006, о чем сторонам было сообщено уведомлениями, направленным в их адреса

09.03.2006. Копии уведомлений также были получены обеими сторонами на руки.

К заседанию коллегии Палаты по патентным спорам 21.03.2006 правообладателем был представлен отзыв со следующими документами в подтверждение факта использования им комбинированного товарного знака со словесным элементом " ВАИКАЛ/БАЙКАЛ ":

- Агентский договор от 05.08.2005 между ООО "Байкал" и ОАО "Байкалфарм" на 2л. [1];

- Договор б/н на комплексное рекламное обслуживание от 20.09.2005 между ИПБОУЛ Путилиным Д.В. и ОАО "Байкалфарм" на 1л. [2];

- Копия этикетки на водку ВАИКАЛ/БАЙКАЛ, утвержденная исполнительным директором ОАО "Байкалфарм" 25.09.2005, согласованная с Ген. директором ООО "Байкал" 10.10.2005 на 1л. [3];

- Счет № 00000406 от 01.12.2005 на сумму 700 руб. за цифровую цветную печать 200 шт. этикеток "Байкал" на 1л. [4];

- Акт приема этикеток № 00000382 от 04.12.2005, исполнитель Путилин Д.В., заказчик ОАО "Байкалфарм" на 1л [5];

- Этикетка водки "ВАИКАЛ/БАЙКАЛ" в цвете на 1л [6];

- Договор поставки №99 от 20.02.2004 со счетом-фактурой № СФ-000038270 от 23.12.2005, с товарно-транспортной накладной № 000038270 от 23.12.2005 к счету-фактуре № СФ-000038270, приходным кассовым орденом № 354 от 06.01.2006 и реестром документов с 06.01.2006 по 06.01.2006 на 4л. [7];

- Договор поставки №1122 от 25.03.2005 со счетом – фактурой № СФ-000038307 от 23.12.2005, товарно-транспортной накладной № 000038307 к счету-фактуре № СФ-000038307 от 23.12.2005, приходным кассовым орденом № 170 от 05.01.2006 и реестром документов с 05.01.2006 по 05.01.2006 на 5л. [8];

- Письмо Генерального директора ОАО "Байкалфарм" И.Э.Матханова Генеральному директору ООО "Байкал" Г.И.Мачарашвили исх. № 348/04-22 от 16.01.2006 с приложением отчета ОАО "Байкалфарм" на 2л. [9];

- Лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака по свидетельству № 141917 между ООО "Байкал" и ООО "ЮТС-Ю" на 2л.[10];

- Письмо Заместителя главного государственного санитарного врача Российской Федерации Генеральному директору ООО фирма "ЮТС-Ю" исх. № 115-16/918 - 04 от 30.11.2000 на 1 л. [11];

- Рецепт напитка безалкогольного газированного "БАЙКАЛ" по ГОСТ 28188-89, утвержденная Генеральным директором ООО "ЮТС-Ю" с датой введения 01.12.2000 на 3 л. [12];

- Платежные поручения: № 404 от 29.09.2000, №459 от 18.01.2002, № 152 от 09.07.2002, №781 от 09.06.2003, № 325 от 03.12.2003 на 4 л. [13].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.03.2006, правообладателем представлен отзыв и повторно представлены документы [1] – [13] и следующие дополнительные документы:

- Информация полученная из Internet на сайте ОАО "Байкалфарм" <http://www.baikalpharm.ru/> 21.03.2006 на 5 л [14];
- Репродукция, содержащая изображение бутылок с водкой, изготовителя ОАО "Байкалфарм", маркированных товарным знаком по свидетельству № 141917 на 1 л. [15];
- Удостоверение о государственной регистрации этилового спирта из пищевого сырья, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции № 0049357 на 1 л. [16];
- Лицензия № 1876 от 28.04.2004 с приложением Б 08236, рег № 1876 от 28.04.2004 на 2 л. [17];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение

- № 3.БЦ. 06.918.М.000461.04.05 от 28.04.2005 на 1 л. [18];
- Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ 62.ВО3166 со сроком действия с 24.02.2004 по 18.06.2006 с приложением № 1053376 к сертификату соответствия на № РОСС RU. АЯ 62.ВО3166 2л [19];
 - Рецепттура водки "Байкал", утвержденная Руководителем Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания 28.01.2004 на 3 л. [20];
 - Технологическая инструкция по производству водки "БАЙКАЛ", утвержденная Руководителем Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания 28.01.2004 на 7 л. [21].

В отзыве отмечено, что "05.08 2005 правообладателем был заключен агентский договор с ОАО "Байкалфарм", предметом которого было совершение юридических и иных действий, направленных на обеспечение изготовления и реализации водки с товарным знаком "Байкал". Правообладатель отмечает, что по "агентскому договору агент вправе совершать от своего имени и за счет принципала, которым ... является ООО "Байкал", все вышеупомянутые действия в интересах принципала, следовательно, все действия агента по выполнению указанного договора являются действиями самого правообладателя товарного знака по его использованию".

В отзыве также отмечено, что по поручению правообладателя рассматриваемого товарного знака ОАО "Байкалфарм" 20.09.2005 заключил договор на комплексное рекламное обслуживание [2], что подтверждено актом [5]. Водка с размещенным на этикетках рассматриваемым товарным знаком " БАЙКАЛ" [3] продавалась, что, по мнению правообладателя, подтверждено договорами № 99 [7] и № 1122 [8]. По мнению правообладателя, исполнение агентского договора [1] подтверждено отчетом агента [9].

По мнению правообладателя, представленные документы доказывают факт использования рассматриваемого товарного знака в отношении товаров 33 класса классов МКТУ самим правообладателем.

Правообладатель считает, что использование рассматриваемого товарного знака в отношении товаров 32 класса подтверждается документами [10] -[13].

На заседании коллегии 21.03.2006 лицом, подавшим заявление, было подано заявление с уточнением перечня товаров, в отношении которых оно просит досрочно прекратить правовую охрану, а именно, в отношении товаров 33 класса – алкогольные напитки (за исключением пива), товаров 32 класса – пиво.

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

С учетом даты поступления заявления правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее-Закон) и упомянутые Правила.

Согласно 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 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. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

С учетом даты подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 27.01.2001 по 27.01.2006.

Как следует из отзыва правообладателя, им представлены документы, подтверждающие использование рассматриваемого товарного знака по свидетельству № 141917 самим правообладателем.

Анализ представленных правообладателем документов показал, что ни один из них нельзя отнести к документам, подтверждающим факт использования рассматриваемого товарного знака по свидетельству №141917 самим правообладателем.

Так, из агентского договора [1], заключенного между правообладателем – принципалом (ООО"Байкал") и агентом (ОАО "Байкалфарм") следует, что принципал предоставляет агенту **монопольное право** на выполнение агентских функций **по обеспечению производства, розлива и реализации водки** с товарным знаком по свидетельству №141917 (п.1 договора). При этом, в соответствии с предметом договора, агент обязуется осуществлять производство и розлив водки "Байкал" **своими силами и за счет своих средств**, а также оказывать содействие продвижению водки на российском рынке, осуществляя активные действия по ее реализации (п.2.1 договора). Кроме того, в пункте 2.3. договора указано на то, что агент пользуется независимостью в отношении собственной деятельности.

Анализ договора [1] показывает, что ему присущи все признаки лицензионного договора, что обуславливает в соответствии с п.1 ст.22

Закона необходимость его обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти и что не было правообладателем осуществлено.

Договор на комплексное рекламное обслуживание [2] не содержит каких-либо отсылок ни на договор [1], ни на этикеточную продукцию с использованием товарного знака ВАЙКАЛ/БАЙКАЛ. Указанное не позволяет считать, как об этом утверждается в отзыве, что ОАО "Байкалфарм" заключил данный договор, выполняя поручение правообладателя-принципала в рамках агентского договора [1].

Копия этикетки [3], акт [5] и счет [4] не свидетельствуют о том, что данные документы подтверждают факт использования договора [2], поскольку не содержат ссылок на этот договор.

Договора поставки №99 и № 1122, заключенные между ОАО "Байкалфарм" как поставщиком с индивидуальными предпринимателями как покупателями и датированные, соответственно, 20.02.2004 и 25.03.2005, т.е. до даты заключения агентского договора (05.08.2005) с правообладателем, свидетельствуют о ненадлежащем использовании товарного знака. Действительно, если даже предположить, что водка под названием "Байкал" была введена в хозяйственный оборот ОАО "Байкалфарм", то данная продукция была введена в хозяйственный оборот без надлежаще оформленных взаимоотношений с правообладателем товарного знака ВАЙКАЛ/БАЙКАЛ и является контрафактной, т.е. все действия по производству, розливу и реализации этой продукции могут быть отнесены к нарушению исключительных прав правообладателя на его товарный знак.

Документы [10] - [13] касаются безалкогольного газированного напитка "БАЙКАЛ" и не относятся к товарам 32 класса МКТУ – пиво и товарам 33 класса МУТУ алкогольные напитки (за исключением пива), в

отношении которых испрашивается по заявлению досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 141917.

Представленные правообладателем на заседании коллегии документы [15] - [21] разрешительного характера, выданные на имя ОАО "Байкалфарм", а также документ [9] о выпуске ОАО "Байкалфарм" пробной партии в количестве 200 шт. бутылок водки "Байкал" с использованием товарного знака по свидетельству №141917, не могут служить доказательством фактического использования товарного знака в отсутствие регистрации договора [1] в установленном порядке в федеральном органе исполнительной власти.

Таким образом, представленные правообладателем документы, не подтверждают факт использования комбинированного товарного знака со словесным элементом " ВАИКАЛ/БАЙКАЛ" в обозначенный в заявлении период времени в отношении товаров 32 класса МКТУ – пиво, товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 27.01.2006, и досрочно частично прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака № 141917 со словесным элементом "ВАИКАЛ/БАЙКАЛ" в отношении товара "пиво" 32 класса МКТУ и товаров 33 класса МКТУ сохранив ее в отношении следующих товаров:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров».**

32 – минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки,
фруктовые напитки и соки, сиропы, составы для изготовления напитков.