

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 Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 29.11.2007. Указанное заявление подано ЗАО "Ариана", г. Владикавказ (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесными элементами «ВЕРХНИЙ КАРМАДОН Verkhniy KARMADON» по свидетельству № 194148 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами «ВЕРХНИЙ КАРМАДОН Verkhniy KARMADON» произведена 18.09.2000 за № 194148 по заявке № 99705700/50 с приоритетом от 07.05.1999 на имя Производственно-лечебного кооператива «КАРМАДОН», г. Владикавказ (далее – правообладатель). Регистрация знака действует до 07.05.2009. Регистрация произведена в отношении товаров 32, 33, услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию фоном обозначения служит стилизованное изображение гор с кавказским туром на переднем плане. Словосочетание "ВЕРХНИЙ КАРМАДОН" выполнено заглавными буквами кириллического алфавита с оригинальным исполнением слова "КАРМАДОН". Словосочетание "Verkhniy KARMADON" исполнено латинским шрифтом и по своему пространственному расположению размещено под сочетанием "ВЕРХНИЙ КАРМАДОН". Слово "KARMADON" выполнено заглавными буквами стандартным шрифтом, первая буква слова "Verkhniy" – заглавная, остальные – строчные.

Правовая охрана представлена знаку в следующем цветовом сочетании "черный, белый, серый, красный, коричневый, бежевый, желтый, голубой".

В заявлении от 29.11.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны полностью на территории Российской Федерации регистрации № 194148 комбинированного товарного знака со словесными элементами «ВЕРХНИЙ КАРМАДОН Verkhniy KARMADON» в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления, в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации.

Правообладатель воспользовался своим правом предоставления отзыва б/н от 11.09.2008, мотивы которого сведены к следующему:

1. При рассмотрении заявления от 29.11.2007 должны быть применены правовые нормы четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и доказана заинтересованность лица, подавшего заявление.
2. В рамках пункта 1486.3 ГК РФ и редакции Закона, действующей на дату регистрации знака, во внимание должны быть приняты доказательства неиспользования знака по независящим от правообладателя обстоятельствам.
3. В данном деле таким обстоятельством является общеизвестный факт катастрофы в Кармадонском ущелье (месте производства товаров и оказания услуг).
4. Данное обстоятельство привело к материальным потерям (в частности, утрате оборудования добычи воды, разрушению построек санитарно-курортного типа, утрате документов).
5. Форс-мажор или обстоятельства непреодолимой силы могут быть охарактеризованы как чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства. В силу данных причин правообладатель мог бы не использовать товарный знак.

6. Правообладателем предприняты меры по подготовке использования знака на принадлежащем ему землеотводе, несмотря на наличие форс-мажора.

7. Правообладатель и ООО "Кармадон-Люкс" заключили договор о создании простого товарищества, в рамках действия которого стороны участвовали в использовании оспариваемого знака.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы (копии):

- сводная ведомость ущерба от 2005 г. – на 3 л. (1);
- письмо Администрации местного самоуправления от 03.10.2006 за № 522/1 – на 1 л. (2);
- письмо Администрации местного самоуправления от 03.10.2006 за № 522/2 - на 1 л. (3);
- протокол № 5092 от 18.07.2006, выданный ФГУ СО ЦСМС – на 1 л. (4);
- заключение от 09.06.2006, выданное ФГУ Пятигорский ГНИИИК на 7 л. (5);
- договор с ОАО РЖД от 03.07.2006 – на 6 л. (6);
- письмо Администрации местного самоуправления за № 33 от 15.03.2008 - на 2 л. (7);
- договор о создании простого товарищества от 15.01.2007 – на 2 л. (8);
- этикетка от 2007 с оспариваемым знаком – на 1 л. (9);
- накладная/счет-фактура/счет № 19 от 27.02.2007 на изготовление этикетки – на 3 л. (10);
- накладная/счет-фактура/счет № 20 от 27.02.2007 на изготовление рекламного плаката – на 3 л. (11);
- сертификат соответствия Госстандарта РФ № 7503246 от 22.05.2007 – на 1 л. (12);

- счет-фактура № 1 от 15.06.2007 на отгрузку минеральной воды в адрес ООО "Чайка" – на 1 л. (13);
- счет-фактура № 15 от 04.07.2007 на отгрузку минеральной воды в адрес ТД "Альгид" - на 1 л. (14);
- приходный кассовый ордер за № 103 от 04.07.2007 – на 1 л. (15).

Учитывая совокупность всех факторов и наличие обстоятельств, препятствующих добросовестному использованию, правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 29.11.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 194148.

Лицо, подавшее заявление, было ознакомлено на заседании коллегии 11.09.2008 с представленным отзывом правообладателя и выразило устный комментарий, основные доводы которого сведены к следующему:

1. Несмотря на наличие форс-мажорных обстоятельств у правообладателя было достаточно времени (с 2002 года) для восстановления предприятия с целью производства товаров и оказания услуг под рассматриваемым знаком.
2. Представленные документы за 2006, 2007 годы не подтверждают использование товарного знака за № 194148 надлежащим образом.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения заявления от 29.11.2007 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 194148 по следующим основаниям.

С учетом даты (18.09.2000) регистрации комбинированного товарного знака со словесными элементами «ВЕРХНИЙ КАРМАДОН Verkhniy KARMADON» по свидетельству № 194148 правовая база для рассмотрения заявления от 29.11.2007 включает Закон Российской Федерации от

23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила.

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, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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 первым пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 22 Закона при решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Следует отметить, что материальной нормой, подлежащей применению при решении вопроса о неиспользовании знака № 194148, является именно пункт 3 статьи 22 Закона, поскольку правоотношения, связанные с использованием знака, возникают в момент его регистрации (дата 18.09.2000). При этом пункт 3 статьи 22 Закона предусматривает

следующие временные рамки, поясняющие мотивы заявления по неиспользованию товарного знака: пять лет с даты регистрации знака или пять лет, предшествующие подаче такого заявления.

Довод правообладателя о том, что заявление может быть подано заинтересованным лицом, признан коллегией неубедительным. Анализируемое заявление было подано в 2007 году, в период действия Закона (редакция 2002 года), предусматривающего подачу заявления любым лицом.

Таким образом, с учетом даты (29.11.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 29.11.2002 по 28.11.2007 включительно.

Товарный знак по свидетельству № 194148 является комбинированным. Изобразительные элементы представлены стилизованным изображением гор по всему фону знака в виде пейзажа. На горе, представленной в правой части этикетки, изображен дикий бык с огромными рогами. В левой части исполнен стилизованный источник, бьющий из недр. Словосочетание "ВЕРХНИЙ КАРМАДОН" выполнено заглавными буквами кириллического алфавита с оригинальным исполнением слова "КАРМАДОН". Словосочетание "Verkhniy KARMADON" исполнено латинским шрифтом и по своему пространственному расположению размещено под сочетанием "ВЕРХНИЙ КАРМАДОН". Слово "KARMADON" выполнено заглавными буквами стандартным шрифтом, первая буква слова "Verkhniy" – заглавная, остальные – строчные.

Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 32, 33, услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 194148, в следующем цветовом сочетании "черный, белый, серый, красный, коричневый, бежевый, желтый, голубой".

Анализ представленных документов показал следующее.

Документы (1) показывают, что в результате схода ледника в Кармадонском ущелье в 2002 году завод по производству минеральной воды "КАРМАДОН" разрушен и погребен под пятнадцатиметровым слоем селевого потока. Собственником разрушенного объекта является правообладатель регистрации № 194148.

При этом согласно документам (7), в 2006-2007 годах произошло несколько крупных оползней, которые разрушили восстанавливаемую правообладателем железную дорогу к скважине и повредили саму скважину по добыче минеральной воды "КАРМАДОН".

Данные обстоятельства коллегия Палаты по патентным спорам соотносит как чрезвычайные и непредотвратимые (форс-мажор), при этом сход указанного ледника носит непредвиденный характер и расценивается в качестве природной катастрофы, стихийного явления. В данном случае, анализируемые обстоятельства соотносятся с непреодолимой силой и происходят независимо от воли человека.

Следовательно, правообладатель не имел возможности производить товар, оказывать услуги в исследуемый период времени, вводить их в гражданский оборот, то есть должным образом использовать товарный знак № 194148 по независящим от него причинам.

Следует отметить, что согласно документам (2-7) правообладателем в течение 2005, 2006 предпринят ряд действий по восстановлению принадлежащего ему объекта. В частности, к этим действиям коллегией отнесены: земляные работы по восстановлению собственной скважины, строительство горной дороги к скважинам минеральной воды, подготовка вагонов под погрузку цистерн, исследование состава воды. При этом более ранние работы по восстановлению утраченного завода не представлялись возможными из-за большой массы тающих ледовых наносов (7).

Таким образом, довод лица, подавшего заявление, о том, что правообладатель располагал достаточным временем для восстановления

принадлежащего ему объекта признан неубедительным и носит субъективный характер.

Вышеизложенное позволяет коллегии сделать вывод об осуществлении целенаправленных действий со стороны правообладателя по подготовке использования товарного знака № 194148 после природной катастрофы, имеющей непредвиденный характер.

Документы (12,13) не могут быть учтены в рамках настоящего дела, поскольку не содержат упоминания об анализируемом товарном знаке.

Коллегией также учтены следующие обстоятельства.

В соответствии с документом (8) правообладатель совместно с ООО "Кармадон-Люкс" заключили договор 15.01.2007 о том, что правообладатель предоставляет в качестве вклада на осуществление совместной деятельности с указанной компанией право пользования товарным знаком по свидетельству № 194148. Продукция ("вода газированная минеральная питьевая"), произведенная ООО "Кармадон-Люкс", была реализована торговому дому "Альгид" (14,15). При этом продукция маркировалась этикеткой (9,10), исполненной с незначительными изменениями по сравнению с анализируемым знаком № 194148 (а именно, исключены словесные составляющие "ВЕРХНИЙ", "Verkhniy").

Договор о совместной деятельности от 15.01.2007 (8) между правообладателем и ООО "Кармадон-Люкс" заключен с целью извлечения прибыли, получения общего дохода. При этом правообладатель предоставляет в качестве вклада товарища исключительное право на товарный знак № 194148. ООО "Кармадон-Люкс" в качестве вклада товарища задействовало производственные и экономические ресурсы.

Необходимо отметить, что согласно п. 1 ст. 1043 ГК РФ внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и доходы признаются их общей

долевой собственностью, если иное не установлено законом или договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства.

То есть, произведенный товар с использованием товарного знака № 194148, в соответствии с п. 1 ст. 1043 ГК РФ является общей собственностью товарищей, а реализация товара, маркированного данным знаком, является реализацией товара, принадлежащего обоим товарищам по договору совместной деятельности, в том числе и правообладателю. Следовательно, правообладатель использует исключительное право на товарный знак при осуществлении совместной деятельности с ООО "Кармадон-Люкс" по производству, продаже и реализации товара "вода газированная минеральная питьевая".

Изложенное позволяет сделать коллегии вывод об опосредованном использовании правообладателем товарного знака за № 194148 в рамках договора (8) в отношении товаров 32 класса МКТУ "минеральные и газированные воды". При этом следует отметить, что в исследуемый период времени правообладатель не имел возможности использовать товарный знак по свидетельству № 194148 с использованием собственных производственных мощностей ввиду независящих от него обстоятельств.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 29.11.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 194148.**

