

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 01.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 276619 в связи с его неиспользованием, поданное от имени компании МИП МЕТРО Груп Интеллектуал Проперти ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «РЕАЛ» по заявке № 2002732293/50 с приоритетом от 19.12.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.10.2004 за № 276619 на имя Общества с ограниченной ответственностью «С.ТЬ», Москва в отношении товаров 20, 29, 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 276619 является Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЕРИАЛ», (далее – правообладатель) на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом в установленном порядке 02.02.2009 за № РД0046404.

Согласно материалам заявки № 2002732293/50 и сведениям Госреестра, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 276619 была досрочно частично прекращена на основании решения Роспатента от 02.07.2009. Таким образом, на дату поступления заявления (01.04.2010) правовая охрана спорному товарному знаку предоставлена только в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка; напитки алкогольные; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности 01.04.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 276619 в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Одновременно с заявлением от 01.04.2010 от лица, его подавшего, поступили материалы, отражающие его заинтересованность в подаче указанного заявления в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правообладатель был уведомлен в установленном порядке о поступившем заявлении и на заседании коллегии по его рассмотрению, состоявшемся 01.06.2010, представил отзыв по мотивам заявления, содержащий следующие доводы:

- вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 276619 в отношении товаров 33 класса, инициированный тем же лицом (компанией МИП МЕТРО Груп Интеллекчуал Проперти ГмбХ унд Ко. КГ), уже рассматривался Палатой по патентным спорам;

- по результатам указанного аналогичного рассмотрения Роспатентом принято решение от 02.07.2009, в котором установлено использование товарного знака по свидетельству № 276619 в отношении товара «водка»;

- при рассмотрении нового повторного заявления, поданного тем же лицом, следует учесть материалы, представленные при предыдущем рассмотрении аналогичного заявления;

- уже оцененные Палатой по патентным спорам материалы свидетельствуют об использовании товарного знака «РЕАЛ» по свидетельству № 276619 также в трехлетний период, предшествующей подаче нового заявления;

- подача заявления от 01.04.2010 может быть отнесена к действиям, носящим характер злоупотребления правом, поскольку лицу, подавшему заявление, известно содержание принятого Роспатентом Решения;

В заявке № 2002732293/50 содержатся материалы, представленные правообладателем 24.04.2009 и 29.05.2009, касающиеся использования принадлежащего ему товарного знака. Коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание указанные материалы, состоящие из следующих

документов:

- копии товарных и расчетно-кассовых чеков на 5 л. [1];
- копии декларации об объемах поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции за 1 квартал 2008 года на 6 л. [2];
- копия счета-фактуры № Счф – 000085 от 06.02.2008 на 1 л. [3];
- копия товарно-транспортной накладной № РНк-000085 от 06.02.2008 на 4 л. [4];
- копия договора поставки № КО-01 от 30.01.2008 между ЗАО «Столичный трестъ» и ООО «Торговый Дом «Виноградов» на 1 л. [5];
- копия рекламного каталога на 2 л. [6];
- копия рецептуры от 16.09.2007 на 3 л. [7];
- копия сертификата соответствия от 09.01.2008 на 2 л. [8];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения от 12.10.2007 на 1 л. [9];
- копия платежного поручения № 549 от 11.02.2008 на 1 л. [10];
- образцы этикетки и контрэтикетки на 1л. [11].

По мнению правообладателя, данные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака «РЕАЛ» по свидетельству № 276619 ЗАО «Столичный трестъ» на основании лицензионного договора при маркировке товаров 33 класса МКТУ – «водка».

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 01.04.2010 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и упомянутые выше Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех товаров или части

товаров, для индивидуализации которых товарный знак был 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.

В соответствии с пунктом 2 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса 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 в соответствии со статьей 26 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 276619 поступило в федеральный орган исполнительной власти

по интеллектуальной собственности 01.04.2010. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 01.04.2007 по 31.03.2010 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные правообладателем документы с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании товарного знака по свидетельству № 276619 в исследуемый период времени в отношении товаров 33 класса МКТУ: «водка; напитки алкогольные; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой».

Проанализировав представленные правообладателем документы [1] – [11], Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «РЕАЛ» на территории Российской Федерации в обозначенный для доказывания период времени в отношении указанных выше товаров 33 класса МКТУ ввиду нижеследующего.

В период с 09.10.2007 по 02.02.2009 использование спорного товарного знака осуществлялось ЗАО «Столичный трестъ» (далее – лицензиат) на основании лицензионного договора, заключенного с предыдущим владельцем товарного знака «РЕАЛ».

С целью надлежащего использования товарного знака по свидетельству № 276619 лицензиатом была разработана рецептура водки «РЕАЛ» [7], получены санитарно-эпидемиологическое заключение [9] и сертификат соответствия [8] на данный продукт.

Товар «водка» под обозначением «РЕАЛ» вводился лицензиатом в гражданский оборот, о чем свидетельствует заключенный с ООО «Торговый Дом «Виноградов» договор поставки [5], исполнение которого подтверждено товарной накладной [4], счетом-фактурой [3] и платежным поручением [10].

Поскольку водка является алкогольным спиртовым напитком, получаемым перегонкой (см. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «водка – алкогольный напиток, смесь очищенного спирта с водой», «спирт – горючая и обычно опьяняющая жидкость, добываемая особой перегонкой веществ,

содержащих сахар и крахмал»), следует признать использование товарного знака по свидетельству № 276619 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, оставшихся в перечне свидетельства.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что аналогичные выводы об использовании спорного товарного знака на основании материалов [1] – [11] были сделаны при рассмотрении заявления, поступившего 22.09.2008.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода о неиспользовании товарного знака по свидетельству № 276619 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 33 класса МКТУ – «водка, напитки алкогольные, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой» и, следовательно, не находит оснований для удовлетворения заявления от 01.04.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 01.04.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 276619.