

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 от 28.03.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Патентный поверенный», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПОДРУГА» по свидетельству №199689, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «ПОДРУГА» по заявке №99710465/50 с приоритетом от 27.07.1999 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.02.2001 за №199689 в отношении товаров 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛИДИЯ», г. Краснодар. На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.03.2002 за №211, правообладателем знака стал Геворкян Арутюн Мартикович, г. Краснодар (далее – правообладатель). На основании лицензионного договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.06.2003 за №30743, правообладатель предоставил неисключительную лицензию на использование товарного знака до 27.07.2008 Обществу с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «Фортуна», Краснодарский край (далее – лицензиат).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПОДРУГА» по свидетельству №199689 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи данного заявления.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным заявлением, представил отзыв от 11.07.2007 на него, в котором отмечено, что использование товарного знака «ПОДРУГА» осуществляется лицензиатом. В соответствии с условиями вышеупомянутого лицензионного договора и соглашением от 05.06.2007, представленными на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.09.2007, правообладателем было предоставлено лицензиату право доказывать использование товарного знака.

Лицензиат представил отзыв от 11.07.2007, в котором отмечено, что им производится водка, маркируемая товарным знаком «ПОДРУГА».

К отзыву лицензиата приложены копии следующих документов:

- Этикетка для водки «Подруга» – 1 шт. [1];
- Сертификат соответствия на продукцию лицензиата (в том числе на водку «ПОДРУГА») – на 2 л. [2];
- Санитарно-эпидемиологические заключения на продукцию лицензиата (в том числе на водку «ПОДРУГА») – на 4 л. [3];
- Свидетельства о прохождении контроля качества и безопасности на продукцию лицензиата – водку «Подруга» – на 2 л. [4];
- Каталожный лист продукции лицензиата (в том числе на водку «ПОДРУГА») – на 1 л. [5];
- Удостоверение о государственной регистрации этилового спирта из пищевого сырья, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции на имя лицензиата на водку «Подруга» – на 1 л. [6];
- Лицензия Федеральной налоговой службы на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки, ликероводочных изделий, слабоалкогольных напитков) на имя лицензиата – на 1 л. [7];

- Товарные накладные лицензиата на водку «Подруга» – на 26 л. [8].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.09.2007, правообладателем и лицензиатом были представлены дополнительные отзывы от 11.09.2007, доводы которых повторяют мотивы их отзывов от 11.07.2007.

К дополнительному отзыву лицензиата приложены копии следующих документов:

- Договор об уступке товарного знака правообладателю – на 2 л. [9];
- Лицензионный договор об использовании товарного знака лицензиатом – на 4 л. [10];
- Соглашение между правообладателем и лицензиатом об обязанности лицензиата доказывать использование товарного знака – на 1 л. [11];
- Рецептура лицензиата на водку «Подруга» – на 3 л. [12];
- Технологическая инструкция лицензиата по производству водки «Подруга» – на 6 л. [13];
- Выписка из протокола заседания Центральной дегустационной комиссии спиртовой и ликероводочной промышленности при Минсельхозе России о дегустации водки «Подруга» – на 1 л. [14].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 28.03.2007 частично.

С учетом даты регистрации (15.02.2001) товарного знака по свидетельству №199689 правовая база для рассмотрения заявления

включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и указанные выше Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого 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 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 заявлении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2007, изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПОДРУГА» по свидетельству №199689 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Таким образом, анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании товарного знака за пятилетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 28.03.2002 по 27.03.2007.

Товарный знак по свидетельству №199689 представляет собой словесное обозначение «ПОДРУГА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они подтверждают использование товарного знака «ПОДРУГА» на территории Российской Федерации в указанный период времени только в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Согласно отзывам правообладателя и лицензиата от 11.07.2007 и 11.09.2007, лицензиатом представлены материалы [1 – 14] с целью доказать использование оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в регистрации №199689.

При анализе представленных правообладателем материалов [1 – 14] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы Палатой по патентным спорам установлено следующее.

В рассматриваемый период времени водка, маркированная товарным знаком «ПОДРУГА», производилась и реализовывалась лицензиатом на основании соответствующего лицензионного договора [10].

Этикетка [1] свидетельствует о реальном использовании оспариваемого товарного знака на товаре – водке.

Документы [2 – 7], выданные компетентными государственными органами, подтверждают право лицензиата производить водку «Подруга».

Водка «Подруга» производилась лицензиатом в соответствии с технологическими документами [12 – 14].

Факт введения лицензиатом водки, маркированной товарным знаком «ПОДРУГА», в гражданский оборот на территории Российской Федерации посредством ее реализации в рассматриваемый период времени

подтвержден товарными накладными [8]: правообладатель поставлял водку «Подруга» ООО «Алко-Альянс», ООО «Торговый центр «Русский век», ООО «Реалта», Тимашевскому ОРС РДЦРС ОАО «РЖД», ОАО «Тимашевскзооветснаб», ООО «Фирма «Гермес» и ряду индивидуальных предпринимателей в Краснодарском крае.

Следует отметить, что материалы [1 – 14] не содержат доказательств использования товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товара; сбыт товара через посредников; импортно-экспортные операции» и услуг 42 класса МКТУ «реализация товара». Так, материалы [8] свидетельствуют лишь о реализации лицензиатом собственной продукции – водки «Подруга», а не об оказании услуг по реализации товара третьим лицам.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод об использовании лицензиатом на основании соответствующего лицензионного договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, товарного знака «ПОДРУГА» по свидетельству №199689 на территории Российской Федерации только в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Вместе с тем, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака по свидетельству №199689 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

На решение коллегии Палаты по патентным спорам, вынесенное 19.09.2007, лицом, подавшим заявление, представлено особое мнение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2007, в котором отмечено, что представленные лицензиатом материалы не подтверждают использования товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товара».

Следует отметить, что в резолютивной части протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 19.09.2007 указано об удовлетворении заявления от 28.03.2007 и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПОДРУГА» по свидетельству №199689 частично, с сохранением ее только в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 28.03.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «ПОДРУГА» по свидетельству №199689, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:**

**Форма № 81.1**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

33 – водка.