

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 № 315668 в связи с его неиспользованием, поданное компанией МИП МЕТРО Груп Интеллекчуал Проперти ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2004702909/50 с приоритетом от 06.02.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.10.2006 за № 315668 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Росалкогольпродукт», Санкт-Петербург, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак по свидетельству № 315668 представляет собой «комбинированное обозначение, словесный элемент которого представляет собой слова «REAL REAL», при этом слово «REAL» в переводе с английского означает «реальная». Словесные элементы расположены таким образом, что центральную часть обозначения занимает слово «REAL» в оригинальном шрифтовом исполнении, выполненное в виде составленных в два ряда квадратов, на которых расположены соответственно буквы «R», «E», «A», «L», при этом буква «R» выполнена черным цветом, а буквы «E», «A», «L» – белым. Слово «REAL» выполнено внизу центральной части заявляемого обозначения черным цветом».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.04.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 315668 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО «Росалкогольпродукт», б-р Загребский, д. 33, Санкт-Петербург, 192283), имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 29.04.2010 с приложением копии заявления от 01.04.2010. о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.06.2010 года.

Заседание коллегии, состоявшееся 11.06.2010, было перенесено на 02.07.2010 по просьбе правообладателя, обоснованной необходимостью дополнительного времени для представления доказательств использования товарного знака.

До заседания коллегии, состоявшегося 11.06.2010, правообладатель представил отзыв, включающий следующие материалы:

- рецептуру водки «РЕАЛЬНАЯ ПЛАТИНУМ»/ «REAL PLATINUM» на 1 л. (1);
- этикетку товара – водка, маркированную обозначением «РЕАЛЬНАЯ PLATINUM» на 1 л. (2);
- лицензионный договор между ООО «РОСАЛКОГОЛЬПРОДУКТ» и ООО ЛВЗ «Дио» на 3 л. (3).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.06.2010, лицо, подавшее заявление, подтвердило заинтересованность в подаче заявления от 01.04.2010 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства № 315668.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.07.2010, правообладателем была представлена бутылка, содержащая спорный товарный знак «REAL» (4).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 01.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 315668 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 01.04.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями

и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс 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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона доказательства использования товарного знака представляются правообладателем; использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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 пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение товарного знака

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании 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.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанного знака 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.

Поскольку заинтересованность лица, подавшего заявление, прослеживается в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, то правообладателю следует

доказать использование товарного знака по свидетельству № 315668 в отношении товаров указанных классов.

В соответствии с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании в соответствии со статьей 22 Закона (в период с 01.04.2007 по 01.01.2008) товарного знака путем применения его на товарах 32, 33 классов МКТУ и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, а также об использовании товарного знака в соответствии со статьей 1484 Кодекса (в период с 01.01.2008 по 31.03.2010), то есть путем применения его на товарах 32, 33 классов МКТУ и (или) их упаковке правообладателем, лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, или другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Анализ материалов, представленных правообладателем в качестве доказательства использования им товарного знака по свидетельству № 315668, показал следующее.

Материалы (1), (2), (3) содержат указания на обозначения «REAL Platinum» / «REAL». При этом сами по себе они иллюстрируют действия по подготовке к введению в хозяйственный оборот алкогольной продукции, а именно водки. Документов, свидетельствующих о введении в гражданский оборот товаров 32, 33 классов МКТУ, представлено не было. Кроме того, из материалов (1), (2), (3) не представляется возможным усмотреть характер маркировки, а именно оценить использование знака в том виде, как он зарегистрирован.

Приобщенная к материалам заявки бутылка (4) не может быть соотнесена с документами (1), (2), (3), а также не содержит данных об ее производстве, в связи с чем не может служить подтверждением фактического использования товарного знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о надлежащем введении в гражданский оборот правообладателем или иным лицом на территории Российской Федерации товаров, маркированных спорным товарным знаком, и, следовательно, для установления факта использования товарного знака в указанный выше период времени в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.04.2010 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 315668.