

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 15.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307857 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Титан», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2005723005/50 с приоритетом от 12.09.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.06.2006 за №307857 на имя Юфика Геннадия Борисовича, Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №307857 представляет собой словесное обозначение «STRIKE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307857 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицо, подавшее заявление, представило комплект документов (договоры, товарные накладные, платежные поручения, рецептуру, рекламную продукцию и т.д.), свидетельствующих о его заинтересованности в подаче заявления от 15.03.2010.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №307857 были приложены следующие материалы:

- лицензионный договор о предоставлении исключительного права использования товарного знака от 21.01.2008 и приложение к нему (1);
- протоколы №1-4 проверки качества (2);
- накладные (3);
- Устав ЗАО «Кубанская лоза» (4);
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (5);
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (6);
- протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Кубанская Лоза» (7);
- фотографии товара, маркированного товарным знаком «STRIKE» (8);
- счет-фактура (9);
- товарная накладная (10);
- спецификация к товарной накладной (11);
- лицензия ЗАО «Кубанская Лоза» (12);
- справка от ЗАО «Кубанская Лоза» о поставках товара, маркированного товарным знаком «STRIKE» (13);
- прайс-лист ЗАО «Кубанская Лоза» (14);
- договор №ЛА-227-2007 от 24.10.2007 на поставку алкогольной продукции и дополнительное соглашение №1 к нему (15);
- выписки банка АКБ «Транскапиталбанк» движения по счету ООО «Финансовый Холдинг» (16);
- платежное поручение (17);
- письма ООО «Финансовый Холдинг» (18);
- товарные накладные (19);
- счета-фактуры (20);
- платежные поручения (21);
- товаротранспортные накладные (22);
- лицензия ООО «Финансовый Холдинг» (23);
- справка ООО «Финансовый Холдинг» (24);

- товарные накладные (25);
- счет-фактура (26);
- справки «Б» к товарно-транспортным накладным (27);
- выписки банка АКБ «Транскапиталбанк» движения по счету ООО «Финансовый Холдинг» (28);
- платежные поручения (29);
- счет (30);
- товарные накладные (31);
- товарно-транспортные накладные и справки «Б» к ним, счета-фактуры (32);
- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (33);
- договор №22/09 от 22.09.2008 (34);
- товарные накладные (35);
- договор №20/04 от 20.04.2009 (36);
- договор №25/08 от 25.08.2008 (37);
- выписка из ЕГРЮЛ (38);
- Федеральный Закон от 22.11.1995г. №171-ФЗ о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (39).

На основании представленных документов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307857.

Лицо, подавшее заявление, представило ответ на отзыв правообладателя, в котором считает, что представленные материалы не свидетельствуют об использовании товарного знака в связи со следующим. На образце товара используется иное обозначение, нежели товарный знак по свидетельству №307857. Доказательства, представленные правообладателем, не относятся к установленному законом кругу лиц, использование которыми товарного знака признается использованием для целей статьи 1486 Кодекса. В этой связи лицо, подавшее заявление, просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по

свидетельству №307857 полностью. К отзыву были представлены выдержки из Комментария к части четвертой Кодекса (Постатейный).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы заявления от 15.03.2010 неубедительными ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.03.2010 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 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.

Для целей настоящей статьи 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.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

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 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.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования товарного знака рассматривался период времени с 15.03.2007 по 14.03.2010 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству №307857 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Согласно представленному документу (1) между правообладателем и ЗАО «Кубанская Лоза» был подписан лицензионный договор о предоставлении последнему исключительного права использования товарного знака по свидетельству №307857 в отношении всех зарегистрированных товаров 33 класса МКТУ. Данный договор не зарегистрирован в Роспатенте, как это предусмотрено пунктом 2.7 договора.

Вместе с тем, разделом 3 договора (1) установлено, что правообладатель проверяет соответствие качества товаров ЗАО «Кубанская Лоза», маркированных товарным знаком по свидетельству №307857. Требования правообладателя к качеству товара изложены в приложении к договору (1). Проведение контроля со стороны правообладателя подтверждается протоколами проверки качества (2). Правообладатель также является акционером ЗАО «Кубанская Лоза», которому принадлежит 25% акций указанного общества (4, 7). Таким образом, коллегия полагает, что данные документы позволяют заключить, что правообладатель осуществляет контроль за хозяйственной деятельностью ЗАО «Кубанская Лоза» и лично проверяет качество товара, производимого ЗАО «Кубанская Лоза» и маркированного товарным знаком «STRIKE». Следует указать, что данные действия осуществлялись в период действия Кодекса, что позволяет квалифицировать их как соблюдение требований статьи 1486 Кодекса.

Согласно документам (12) на имя ЗАО «Кубанская Лоза» выданы лицензии на производство, хранение и поставку произведенных вин (виноградных, плодовых).

На представленном правообладателем образце продукции (этикетке, предназначенной для вина столового полусладкого красного) наряду с другими обозначениями (Kamrini, Романтический вечер и т.д.) присутствует словесный товарный знак «STRIKE», что позволяет сделать вывод об использовании товарного знака по свидетельству №307857, как на самом товаре, так и его упаковке. При этом рассматриваемый товарный знак используется в том виде, как он зарегистрирован. Включение в состав этикетки иных индивидуализирующих элементов является правом изготовителя и не влияет на вывод об использовании знака по свидетельству №307857.

В соответствии с представленными материалами (15) ЗАО «Кубанская Лоза» поставляло ООО «Финансовый Холдинг», ООО «Лотос-Лэнд», ООО «Лотос», ООО «ТД ВНЕШТОРГСЕРВИС» алкогольную продукцию, маркированную товарным знаком «STRIKE», о чем свидетельствуют письма, банковские выписки, товарные накладные, платежные поручения (16-22, 35).

В свою очередь ООО «Финансовый Холдинг», имея лицензию (23), поставляло вышеуказанную продукцию ООО «Импэкс-Трейд», ООО «Логачев и К». Факт поставки подтверждается документами (24-31).

Представленные документы (32, 36, 37) на поставку товара ООО «Евроинвест», ООО «Сто» не могут быть приняты во внимание в качестве доказательств использования товарного знака, поскольку к ним не приложена бухгалтерская документация, позволяющая сделать вывод о доведении товара до конечного потребителя.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что ЗАО «Кубанская Лоза» использует товарный знак «STRIKE» по свидетельству №307857 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)» под контролем правообладателя, как это предусмотрено статьей 1486 Кодекса.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для удовлетворения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307857.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 15.03.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №307857.**