

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, регистрационный № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.02.2007. Данное заявление подано Патентным поверенным Российской Федерации Н.С. Борщ-Компанецом (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации словесного товарного знака «ЧИЖИК-ПЫЖИК» по свидетельству № 170465 в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ЧИЖИК-ПЫЖИК» произведена 16.12.1998 за № 170465 по заявке № 96709641/50 с приоритетом от 27.08.1996 для товаров 16, 33, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Акционерного общества закрытого типа "Фрегат-Девятка" (в дальнейшем организационно-правовая форма изменена на Закрытое акционерное общество), г. Санкт-Петербург (далее - правообладатель). Срок действия регистрации № 170465 товарного знака продлен до 27.08.2016.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.02.2007 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны регистрации № 170465 товарного знака «ЧИЖИК-ПЫЖИК» в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя (Руководству ЗАО "Фрегат-Девятка", В.О., 8-линия, д. 45, Санкт-Петербург, 199004) в установленном порядке были направлены уведомления от 02.03.2007 за № 96709641/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.05.2007.

Правообладатель воспользовался правом представления отзыва за № 95 от 01.05.2007 и б/н от 19.03.2007 по мотивам заявления, аргументируя его следующими доводами:

1. ЗАО "Фрегат-Девятка" принадлежат исключительные права на товарный знак "ЧИЖИК-ПЫЖИК" по свидетельству № 170465.
2. Основными видами деятельности ЗАО "Фрегат-Девятка" являются: организация и осуществление оптовой/розничной торговли, общественного питания, кафе, магазинов; торговля продуктами, в том числе, спиртосодержащими товарами; осуществление рекламной и посреднической деятельности в области торговли.
3. Правообладатель имеет лицензию на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции, владел магазином по продаже алкогольной продукции, двумя кафе, баром с одинаковым названием "ЧИЖИК-ПЫЖИК".
4. Правообладателем разрабатывается сеть кафе с названием "ЧИЖИК-ПЫЖИК", а также заключены договоры с немецкими партнерами на производство серии алкогольной продукции, маркируемой товарным знаком "ЧИЖИК-ПЫЖИК", с целью реализации ее на территории Российской Федерации.
5. Согласно договору № 166-04 от 01.04.04 для правообладателя была изготовлена алкогольная продукция, маркированная товарным знаком за № 170465 с оригинальным стилизованным изображением птицы чижа, занимающим доминирующее положение в дизайне этикетки продукции. Словесное обозначение "ЧИЖИК-ПЫЖИК" выполняет основную функцию товарного знака и обладает ярко выраженной различительной способностью.

6. Товарный знак за № 170465 используется в меню кафе, рекламируется в печатных изданиях, используется на вывесках магазинов по продаже алкогольной продукции.
7. Правообладателем было направлено в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам заявление за № 15509 от 22.10.2002 о регистрации лицензионного договора, который в дальнейшем был отозван.

В подтверждение использования товарного знака "ЧИЖИК-ПЫЖИК" правообладателем представлены следующие копии документов:

- свидетельство о государственной регистрации от 10.10.1994 за № 7816 на 1 л. [1];
- лицензия на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции на 2 л. [2];
- выписка из договора об организации фирменной торговли продукции ЗАО "ЛИВИЗ" на 1 л. [3];
- свидетельство за № 170465 на 2 л. [4];
- товарно-транспортная накладная за № 000002554 от 15.04.2004 согласно договору № 166-04 от 01.04.2004 на 1 л. [5];
- фотографии бутылок с этикетками на 2 л. [6];
- накладная за № 7 от 30.04.2004 и меню бара "ЧИЖИК-ПЫЖИК" от 19.11.2004 [7];
- рекламные материалы на 4 л. [8];
- фотографии вывесок магазинов на 7 л. [9];
- акт выполнения работ от 02.12.2004 по заказу печати и разработке календаря на 1 л. [10];
- сопроводительное письмо от 22.10.2002 к ходатайству о регистрации лицензионного договора на использование товарного знака по свидетельству № 170465 на 1 л. [11];

- письмо за № 67 от 03.09.2003 о прекращении делопроизводства по регистрации лицензионного договора об использовании товарного знака по свидетельству № 170465 на 1 л. [12].

Ознакомившись с представленными правообладателем материалами, лицо, подавшее заявление, считает, что правообладателем не были представлены какие-либо убедительные доказательства использования товарного знака "ЧИЖИК-ПЫЖИК" в отношении указанных в перечне товаров 16, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (16.12.1998) регистрации товарного знака по свидетельству № 170465 правовая база для рассмотрения заявления от 05.02.2007 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 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 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.

С учетом даты (05.02.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 05.02.2002 по 04.02.2007.

Представленные правообладателем материалы [1, 3] выходят за рамки исследуемого обозначенного выше временного периода, следовательно, не могут быть учтены в рамках настоящего решения.

Материалы [1-3, 5] иллюстрируют коммерческо-предпринимательскую деятельность правообладателя, однако, не содержат указаний на объект спора, как средства индивидуализации товаров и услуг, а также номера свидетельства на товарный знак как документа правовой охраны, что не позволяет четко идентифицировать цепочку "товар - товарный знак - производитель" в исследуемый период времени и, как следствие, возможность учета этой документации в рамках настоящего решения.

Документ [4] представляет собой копию свидетельства на товарный знак № 170465 и не содержит фактических данных, подтверждающих его использование.

Материалы [6, 9], а также копия меню бара, содержащаяся в материалах [7], не содержат данных, а именно число-месяц-год, позволяющих проанализировать использование товарного знака в определенный период времени.

Документ [7] не может быть принят Палатой по патентным спорам в качестве доказательства использования товарного знака "ЧИЖИК-ПЫЖИК" по свидетельству № 170465 в связи с его ненадлежащим оформлением.

Материалы [8, 9] информируют об обозначении "ЧИЖИК-ПЫЖИК", которое используется для названия бара и магазина, при этом в указанных документах отсутствуют данные о правообладателе или ином, взаимосвязанным с ним, лице.

Документы [10] свидетельствуют о заказе календаря для собственных нужд, при этом они не являются доказательством производства правообладателем товаров 16 класса МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком, для третьих лиц, что не позволяет их учет в качестве доказательств использования знака № 170465 как средства индивидуализации правообладателя.

Материалы [11, 12] подтверждают прекращение по инициативе правообладателя делопроизводства относительно регистрации официального лицензионного договора, имеющего юридическую силу, на использование товарного знака по свидетельству № 170465. Данные обстоятельства не позволяют учесть материалы [11, 12] в качестве уважительной причины неприменения товарного знака на товарах/услугах.

Доводы правообладателя, изложенные в подпункте 4, и касающиеся заключения договоров с немецкими партнерами на производство серии алкогольной продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком, носят декларативный характер и не подтверждены документально.

Таким образом, представленные правообладателем материалы [1-12] не содержат сведений о действительном производстве товаров, либо об оказании услуг под товарным знаком "ЧИЖИК-ПЫЖИК" лицом, на имя которого произведена регистрация № 170465, то есть самим правообладателем.

В силу указанного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании вышеупомянутого знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 05.02.2007.

Особое мнение за № 55 от 22.05.2007, представленное правообладателем, не содержит документов или обстоятельств, которыми бы коллегия не располагала ни на дату принятия заявления к рассмотрению, ни на дату его рассмотрения. Кроме того, представленная в особом мнении фотокопия этикетки водки повторяет ранее представленные материалы [6]. Таким образом, относительно доводов, изложенных в особом мнении, следует отметить, что они приведены без

учета аргументов Палаты по патентным спорам, изложенных в настоящем решении, и повторяют доводы отзыва правообладателя, оценка которым дана выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.02.2007 г. и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "ЧИЖИК-ПЫЖИК" по свидетельству № 170465 полностью.