

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, 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 ППС), рассмотрела заявление от 29.11.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2007, поданное от имени индивидуального предпринимателя Ю.А. Канторовой, г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТАИГА» по свидетельству №149458, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ТАИГА» по заявке №95713727/50 с приоритетом от 04.12.1995 произведена 15.01.1997 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №149458 на имя Сосьете Кооператив Виньерон де Гранд Кав Ришон-Лезион энд Зикрон-Джейкоб Лтд., 25 Хакармель Стрит, Ришон-Ле-Зион 75100, Израиль в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 06.06.2007 за №РД0022893, товарный знак уступлен ООО «Ф-Ф Технология», 107150, Москва, ул. Бойцовая, д. 22, стр. 3 (далее – правообладатель) в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров. Срок действия регистрации продлен до 04.12.2015. Согласно сведениям Госреестра между правообладателем и ООО «Дмитровский завод алкогольной продукции «ОСТ-Алко», 141800, Московская обл., г. Дмитров, Промышленный пер., д. 1, корп. 5 (далее – лицензиат) зарегистрирован лицензионный договор №РД0026700 от 19.09.2007 о предоставлении права на использование товарного знака сроком на 1 год.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.11.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТАИГА» по № 95713727/50

свидетельству №149458 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров, по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель приобрел исключительное право на товарный знак на основании договора об уступке товарного знака №1 от 01.09.2006г., зарегистрированный Роспатентом 06.06.2007 г.;

- использование товарного знака «ТАИГА» по свидетельству №149458 осуществлялась в указанный в заявлении период лицензиатом правообладателя – ООО «Дмитровский завод алкогольной продукции «ОСТ-Алко» посредством применения на товаре – водке «PANTOFF TAIGA»;

- поскольку обязанность доказывания использования товарного знака, с учетом назначенной Палатой по патентным спорам даты рассмотрения заявления, возникла у правообладателя после введения в действие части четвертой ГК РФ, правообладатель полагает, что установление факта использования товарного знака должно осуществляться с учетом соответствующих положений ст. 1484 ГК РФ;

- ООО «Дмитровский завод алкогольной продукции «ОСТ-Алко» начало применение обозначения «ТАИГА» на упаковке водки «PANTOFF TAIGA», заключив договор на поставку соответствующих упаковочных материалов №П-1-1 от 19.11.2007;

- внешний вид этикетки и контрэтикетки водки «PANTOFF TAIGA» был утвержден изготовителем 19.11.2007г., посредством подписания акта с ЗАО «Капитал Менеджмент Финанс»;

- применение лицензиатом обозначения «ТАИГА» на упаковочной ленте (скотче) и самоклеящейся этикетки подтверждается товарными накладными №381 от 03.12.2007г., №391 от 10.12.2007г.;

- сертификат соответствия №РОСС RU.ПР73.В30236 в отношении продукции – водки «PANTOFF TAIGA» был получен лицензиатом 20.11.2007г.;

- лицензиат начал применение обозначения «ТАИГА» в отношении водки, относящейся к 33 классу МКТУ, посредством применения его на этикетке начиная с 19.11.2007г., а в отношении документации, связанной с введением товара в гражданский оборот – с 20.11.2007г., т.е. с момента сертификации товара;

- в дальнейшем, в соответствии с договором поставки алкогольной продукции №6/1 от 03.10.2007г., лицензиат ввел товар, маркированный знаком «ТАИГА» в гражданский оборот, осуществив поставку указанного товара покупателю – ЗАО «Капитал Менеджмент Финанс», что подтверждается товарными накладными №00000467 от 11.12.2007 г. и №9 от 15.01.2008г.;

- упаковочная лента (скотч) были изготовлены и переданы лицензиату 03.12.2007г., т.е. до даты поступления рассматриваемого заявления»

- несмотря на то, что фактическая отгрузка водки, маркированной товарным знаком «ТАИГА» имела место позже даты поступления рассматриваемого заявления, лицензиат осуществил все необходимые приготовления к вводу товара в гражданский оборот.

С учетом изложенного, правообладатель товарного знака по свидетельству №149458 просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану указанного товарного знака.

К отзыву правообладателя приложены следующие дополнительные материалы:

- копия лицензионного договора № ЛД-1/2007 от 10.08.2007г., заключенный между правообладателем и ООО «Дмитровский завод алкогольной продукции «ОСТ-Алко» о предоставлении неисключительной лицензии на использование на территории России товарных знаков по свидетельствам №296698, №149458, в отношении товаров 33 класса МКТУ [1];

- копия приложения к свидетельству на товарный знак №149458 о регистрации лицензионного договора №РД0026700 от 19.09.2007г. [2];

- копия договора поставки алкогольной продукции №6/1 от 03.10.2007г., заключенного между ООО «Дмитровский завод алкогольной продукции «ОСТ-Алко» и ЗАО «Капитал Менеджмент Финанс» [3];

- копия сертификата соответствия, выданного ООО «Дмитровский завод алкогольной продукции «ОСТ-Алко» в отношении водки «PANTOFF TAIGA» № РОСС RU. ПР73.В.30236 от 20.11.2007г. [4];

- копия плановой калькуляции на продукцию «Водка особая ПАНТОФФ ТАЙГА» [5];

- копия письма ЗАО «Капитал Менеджмент Финанс» в адрес ООО «Дмитровский завод алкогольной продукции «ОСТ-Алко» на заказ продукции [6];

- копия товарной накладной №00000467 от 11.12.2007 г. к договору №6/1 от 03.10.2007 г. об отгрузке партии водки «PANTOFF TAIGA», копия товарной накладной №9 от 15.01.2008 г. к договору №6/1 от 03.10.2007 г. об отгрузке партии водки «PANTOFF TAIGA» [7];

- копия счета-фактуры ООО «Дмитровский завод алкогольной продукции «ОСТ-Алко» №467 от 11.12.2007 г., копия счета-фактуры ООО «Дмитровский завод алкогольной продукции «ОСТ-Алко» №9 от 15.01.2008 г. [8];

- копия договора поставки тары и упаковочных материалов №П-1-1 от 19.11.2007г., заключенного между ООО «Дмитровский завод алкогольной продукции «ОСТ-Алко» и ЗАО «Капитал Менеджмент Финанс» [9];

- копия акта о согласовании внешнего вида этикетки водки «PANTOFF TAIGA» от 19.11.2007г. [10];

- копия акта о согласовании внешнего вида контрэтикетки водки «PANTOFF TAIGA» от 19.11.207г. [11];

- копия товарной накладной №381 от 03.12.2007г. к договору №П-1-1 от 19.11.2007г. об отгрузке упаковочного скотча «ТАЙГА» [12];

- копия счета-фактуры №381 от 03.12.2007г. ЗАО «Капитал Менеджмент Финанс» [13];
- копия товарной накладной №391 от 10.12.2007г. к договору №П-1-1 от 19.11.2007г. об отгрузке самоклеящейся этикетки «Пантофф Тайга» [14];
- копия счета-фактуры №391 от 10.12.2007г. «Капитал Менеджмент Финанс» [15];
- образцы самоклеящейся этикетки, контрэтикетки водки «PANTOFF TAIGA» [16];
- фототаблица с изображением образца товара – водки «PANTOFF TAIGA» [17].

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.01.1997) регистрации товарного знака по свидетельству №149458 правовая база для рассмотрения заявления от 29.11.2007 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 ППС.

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 в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в

течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

С учетом даты (07.12.2007) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 07.12.2002 по 06.12.2007 включительно.

Товарный знак «ТАИГА» по свидетельству №149458 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, вина, ликеры, спиртные напитки».

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Правообладатель товарного знака предоставил право использования товарного знака «ТАИГА» Обществу с ограниченной ответственностью «Дмитровский завод алкогольной продукции «ОСТ-Алко». Указанный лицензиат заключил с ЗАО «Капитал Менеджмент Финанс» договор от 03.10.2007 г. на поставку алкогольной продукции [3], а именно водки «PANTOFF SPECIAL TAIGA». Также лицензиат осуществил ряд подготовительных действий, предшествующих выпуску продукции. Так, лицензиатом был заключен договор [9] от 19.11.2007 с ЗАО «Капитал Менеджмент Финанс» на поставку тары и упаковочных материалов. Внешний вид этикетки и контрэтикетки водки «PANTOFF SPECIAL TAIGA» также был утвержден 19.11.2007. Поставка упаковочных материалов, согласно товарным накладным [12], [14] и счетам-фактуры [13], [15], была осуществлена 03.12.2007 и 10.12.2007. Платежных поручений, подтверждающих факт оплаты лицензиатом поставленных ему упаковочных материалов, к отзыву представлено не было. Сертификат соответствия [4] в отношении водки «PANTOFF SPECIAL TAIGA» был получен лицензиатом 20.11.2007 г. Вместе с тем необходимо отметить, что непосредственную отгрузку товара, согласно представленным товарным

накладным [7] и счетам-фактурам [8], лицензиат осуществил 11.12.2007 г. и 15.01.2008 г., т.е. позднее даты (07.12.2007) поступления заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №149458. Дата (12.12.2007) розлива водки «PANTOFF SPECIAL TAIGA», указанная на этикетке бутылки [17], сделана позднее даты подачи указанного заявления.

Учитывая, что введение товара, маркированного товарным знаком «TAIGA», в гражданский оборот было осуществлено лицензиатом позднее поступления заявления о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака, представленные правообладателем материалы не могут явиться подтверждением использования товарного знака по свидетельству №149458 в период времени с 07.12.2002 по 06.12.2007, предшествующий подаче указанного заявления.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленном пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.11.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «TAIGA» по свидетельству №149458 полностью.