

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №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 08.07.2008, поданное ООО «Интеллектуальное право», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ТРИУМФАЛЬНАЯ ЧАША" по свидетельству №287322 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака "ТРИУМФАЛЬНАЯ ЧАША" произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.04.2005 за №287322 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ОАО "Самарский винный завод", Россия. В результате изменения наименования правообладателя владельцем знака в настоящий момент является ООО «Самарский водочный завод» (далее – правообладатель). Срок действия – до 02.12.2014.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ТРИУМФАЛЬНАЯ ЧАША" по свидетельству №287322 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.07.2008 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

Лицом, подавшим заявление, 11.03.2009 представлены пояснения, касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 08.07.2008. Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.10.2009, лицом, подавшим заявление, были представлены дополнительные материалы по

заинтересованности в отношении товаров 33 класса МКТУ.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 22.10.2009 и 17.11.2009, правообладателем были представлены следующие материалы:

- копия договора поставки на 2 л. [1];
- копия лицензии на 1 л. [2];
- копия рецептуры на 16 л. [3];
- товарно-транспортные накладные и счета-фактуры на 6 л. [4];
- перечень отгружаемой продукции на 4 л. [5];
- платежные поручения на 3 л. [6].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.07.2008 включает Кодекс, Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные Правила.

На основании пункта 1 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона владелец товарного знака уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьей 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов знака, не меняющем его существа.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 08.07.2005 по 07.07.2008 включительно (далее – период доказывания).

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, использовали товарный знак по свидетельству №287322 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «аперитивы, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виски, джин, коктейли, ликеры, напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие; ром, сидры, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые». Товар 33 класса МКТУ: «водка», был исключен из перечня на основании Решения от 29.06.2006 Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской обл. по делу № 21 от 04.08.2006 и Определения от 21.09.2006 о разъяснении Решения от 29.06.2006.

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

Представленный договор [1], товарно-транспортные накладные и счета-фактуры [4] показывают факт производства и продажи ОАО «Самарский винный завод» (в момент заключения договора [1] – правообладатель) алкогольной продукции, а именно водки, маркированной рассматриваемым товарным знаком. Исполнение договора подтверждается платежными поручениями [6]. Правообладателем также представлены документы, свидетельствующие о подготовке к выпуску: лицензия [2] на осуществление производства, хранения и поставки произведенных спиртных напитков, а также утвержденная рецептура [3] водки «ТРИУМФАЛЬНАЯ ЧАША».

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам признает факт использования товарного знака по свидетельству № 287322 в отношении товара 33 класса МКТУ: «водка». В отношении других товаров 33 класса МКТУ правообладателем не представлено никаких документов по использованию товарного знака по свидетельству №287322.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было учтено Решение от 29.06.2006 Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской обл. по делу № 21 от 04.08.2006 и Определение от 21.09.2006 о разъяснении Решения от 29.06.2006, согласно которому действия правообладателя по производству и продаже водки, маркированной товарным знаком «ТРИУМФАЛЬНАЯ ЧАША», признаны актом недобросовестной конкуренции.

На основании этого правовая охрана товарного знака по свидетельству № 287322 признана недействительной частично в отношении товара «водка».

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении определенного товара влечет за собой аннулирование записи в Госреестре и свидетельства на товарный знак, а также выдачу нового свидетельства на товарный знак. Данные действия означают изначальное отсутствие у правообладателя прав на товарный знак в отношении этого товара.

Ввиду изложенного, Палата по патентным спорам приходит к выводу о неиспользовании указанного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 08.07.2008, досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №287322.