

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 08.05.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.05.2009, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №782126, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гатчинский спиртовой завод», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №782126 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 07.06.2002 на имя TOMAI-VINEX S.A., Intreprindere mixtă moldo-irlandeză, Tomai, MD-6116 Ceadar-Lunga (MD) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Знак включает трехмерный объект в виде сосуда, на основании которого нанесен словесный элемент «ТОМАИ».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.05.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №782126 на территории Российской Федерации.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №782126 лицо, подавшее заявление, представило Определение ФАС России о привлечении ООО «Гатчинский спиртовой

завод» в качестве ответчика по делу №1 14/17-09 о нарушении антимонопольного законодательства от 26.03.2009. В упомянутом определении содержится информация о том, что в действиях ООО «Гатчинский спиртовой завод», выразившихся во введении в оборот столового красного полусладкого вина «Изабелла» и белого сладкого вина «МУСКАТ Вероника» с незаконным использованием исключительных прав на знак по международной регистрации №782126, присутствуют признаки недобросовестной конкуренции.

В этой связи, по мнению коллегии Палаты по патентным спорам, ООО «Гатчинский спиртовой завод» является заинтересованным лицом в подаче заявления о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации №782126 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Заявление от 08.05.2009 было принято к рассмотрению в Палате по патентным спорам. Владелец знака по международной регистрации №782126, ознакомившись в установленном порядке с поступившим заявлением, в отзыве, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам 09.11.2009, изложил следующее мнение:

- заявитель мотивировал свою заинтересованность привлечением его в качестве ответчика в связи с незаконным использованием международной регистрации №782126, что подтверждено определением ФАС по делу №1 14/17-09;

- в определении указано, что ООО «Гатчинский спиртовой завод» занимается производством и продажей спирта, а также производством алкогольных напитков;

- при этом заявитель не представил доказательств заинтересованности для товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых знаку предоставлена правовая охрана;

- в связи с этим правообладатель считает возможным рассмотрение заявления ООО «Гатчинский спиртовой завод» только в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- знак по международной регистрации №782126 является объемным и представляет собой оригинальную форму бутылки для напитков;

- в приложении №1 к Контракту №МО/ТВ-145 от 28.09.2007 о поставке товара между S.A. «ТОМАИ-VINEX» и ООО «МоРо» указано, что для маркировки алкогольной продукции продавец использует бутылку объемом 1,0 литра, являющуюся товарным знаком продавца на основании международной регистрации №782126;

- пунктом 2.3 Контракта установлено, что наименование, количество, ассортимент, стоимость подлежащего поставке товара в валюте платежа согласовываются сторонами посредством подписания Приложений, являющихся неотъемлемой частью Контракта;

- пунктом 7 Контракта установлено, что «под «получением товара Покупателем» понимается дата выпуска товара в свободное обращение на территории РФ»;

- выполнение этого условия Контракта подтверждается накладными и счетами-фактурами.

В подтверждение доводов, изложенных в отзыве, правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет, касающиеся деятельности ООО «Гатчинский спиртовой завод», на 3 л. [1];

- Контракт №МО/ТВ-145 от 28.09.2007, на 7 л. [2];

- Приложение №1 к Контракту №МО/ТВ-145 от 28.09.2007, на 3 л. [3];

- Дополнительное соглашение №16/02-09 от 16.02.2009 к Контракту №МО/ТВ-145 от 28.09.2007, на 1 л. [4];

- Дополнительное соглашение №19/02-09 от 16.02.2009 к Контракту №МО/ТВ-145 от 28.09.2007, на 1 л. [5];

- Приложения №11-2 от 19.05.2008, №12-3 от 02.06.2008, №13-1 от 09.06.2008, №13-2 от 09.06.2008 №1 от 20.02.2009, №2 от 20.02.2009, №3 от 02.03.2009, №4 от 02.03.2009, №07-1 от 06.04.2009, №07-2 от 06.04.2009, №07-3 от 06.04.2009, №21-1 от 17.04.2009, №23 от 20.04.2009 к Контракту №МО/ТВ-145 от 28.09.2007, на 1 л. [6];

- счет-фактуры, оригиналы накладных, на 59 л. [7];

- запрос, адресованный ВС Moldindconbank Sa, на 4 л. [8];

- справка ВС Moldindconbank Sa, на 1 л. [9];

- письмо Государственной регистрационной палаты №526 от 03.11.2009, [10];

- сведения, касающиеся термина Инкотермс DAF, на 7 л. [11];

- основные понятия, используемые в «Таможенном кодексе Российской Федерации» от 28.05.2003 №61-ФЗ, на 2 л. [12];

- Положение о порядке подтверждения фактического ввоза товаров с территории союзного государства, на 1 л. [13];

- рекламные материалы [14].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №782126.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам находит доводы заявления от 08.05.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №782126 неубедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.05.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса 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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 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.

Знак по международной регистрации №782126 выполнен в виде трехмерного объекта в форме сосуда с зауженным горлышком, в нижней части которого выполнен словесный элемент «ТОМАИ». Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «beers; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages» (пиво; минеральная и газированная вода и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие компоненты для приготовления напитков) и 33 класса МКТУ «alcoholic beverages (except beer)» (алкогольные напитки (за исключением пива)) классов МКТУ.

В соответствии с заявлением компании ООО «Гатчинский спиртовой завод», поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.05.2009, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 33 класса МКТУ с

использованием знака по свидетельству №782126 в период с 14.05.2006 по 13.05.2009, включительно.

По информации, содержащейся в международной регистрации №782126 и базе данных Международного Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, за обозначенный период времени правообладателем рассматриваемого знака являлось TOMAI-VINEX S.A., Intreprindere mixtă moldo-irlandeză, Tomai, MD-6116 Ceadar-Lunga (MD).

При изучении документов [1-14], представленных правообладателем, коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

В соответствии с письмом Государственной регистрационной палаты [10] АО «ТОМАЙ-ВИНЕКС» с 24.07.2007 находится по следующему адресу: MD-3801, Республика Молдова, г. Комрат, ул.Ферапонтьевская, №1. Наличие данной информации позволяет соотнести представленные документы с правообладателем международной регистрации №782126.

Согласно Контракту [2] АО «ТОМАЙ-ВИНЕКС» осуществляло продажу алкогольной продукции ООО «МоРо». Неотъемлемой частью Контракта (пункт 2.3) является Приложение №1 [3], регламентирующее количество, ассортимент, стоимость подлежащего поставке товара. В Приложении №1 [3] указывается, что купажные вина и серии вин «Томай Домашнее», «Семь любимых роз», «Я тебя люблю», «Wino Grand Tomai», «Tomai Premium», «Tomai Standart», «Classic», «Collectie» разливаются в бутылки с укупоркой «Twist Off». Такой тип бутылки соответствует объемному обозначению по международной регистрации №782126.

Контракт [2] в совокупности с счетами-фактур и оригиналами накладных [7] позволяет говорить о том, что в обозначенный период времени правообладатель продал ООО «МоРо» алкогольную продукцию, разлитую в бутылки, соответствующие знаку по международной регистрации №782126, при этом товары были ввезены на территорию Российской Федерации.

Таким образом, перечисленные выше доказательства свидетельствуют об использовании правообладателем знака по международной регистрации №782126 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «alcoholic beverages (except beer)» (алкогольные напитки (за исключением пива)) в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 08.05.2009 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №782126.