

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), рассмотрела заявление от 20.07.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Ай Пи Про», г. Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №176874 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «VINNI» по заявке №97710233/50 с приоритетом от 10.07.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 06.07.1999 за №176874 на имя Открытого акционерного общества «НПО АЛЬТЕРНАТИВА», Москва в отношении товаров/услуг 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 10.07.2017.

В соответствии с данными Госреестра в наименование и адрес правообладателя были внесены изменения, а именно: Открытое акционерное общество «НПО АЛЬТЕРНАТИВА», 111141, Москва, ул. Перовская, д. 35 изменено на Закрытое акционерное общество «НПО АЛЬТЕРНАТИВА», 121552, Москва, ул. Крылатская, д. 5 (далее – правообладатель) (сведения опубликованы 12.06.2003).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «VINNI» по свидетельству №176874 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.06.2008 и приложением заявления от 20.07.2007.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.06.2008, в подтверждение использования товарного знака «VINNI» по свидетельству №176874 правообладателем были представлены следующие материалы:

- Договор на выпуск пробной партии №07/03 от 21.03.2005, на 2 л. [1];
- Спецификация №1 к Договору на выпуск пробной партии №07/03 от 21.03.2005, на 2 л. [2];
- Акт №1 к Договору на выпуск пробной партии №№07/03 от 21.03.2005, на 1 л. [3];
- Товарная накладная №17 от 26.04.2005, на 2 л. [4];
- Платежное поручение №788 от 28.04.2005, на 1 л. [5].

Относительно просьбы правообладателя о переносе заседания коллегии, мотивированной необходимостью предоставления дополнительного времени для сбора документов, изложенной им на заседании коллегии, Палата по патентным спорам отмечает, что она не подлежит удовлетворению ввиду нижеследующего.

В соответствии с материалами заявки №97710233/50 уведомление с сообщением о поступившем в Палату по патентным спорам заявлении и экземпляр заявления были направлены в адрес правообладателя 23.11.2007. Таким образом, у правообладателя до даты заседания коллегии, состоявшегося 11.06.2008, было более шести месяцев, которые он мог использовать для подготовки отзыва по мотивам заявления и документов, демонстрирующих использование принадлежащего ему знака.

Что касается просьбы правообладателя о переносе заседания коллегии в связи с тем, что между правообладателем и лицом, подавшим заявление, ведутся переговоры о мирном урегулировании спора, то эта просьба также не была удовлетворена.

Данное решение обусловлено тем, что в подтверждение факта ведения переговоров правообладателем были представлены Письмо-согласие, переписка по электронной почте и Соглашение №01/06, из которых следует, что правообладатель ведет переговоры с компанией «Нутритек Интернэшнл, Корп», тогда как заявление было подано ЗАО «Ай Пи Про». При этом лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии сообщило о том, что никаких переговоров с правообладателем регистрации №176874 не проводило.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 20.07.2007 частично.

С учетом даты (06.07.1999) регистрации товарного знака по свидетельству №176874 правовая база для рассмотрения заявления от 20.07.2007 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

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.

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 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.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от владельца обстоятельствам.

Товарный знак по свидетельству №176874 представляет собой словесное обозначение «VINNI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров/услуг 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №176874 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2007. В соответствии с заявлением период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 24.07.2002 по 23.07.2007, включительно.

Согласно упомянутому заявлению досрочное прекращение правовой охраны товарного знака испрашивается в отношении всех товаров и услуг, на которые распространяется действие регистрации №176874.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем оспариваемого товарного являлось ЗАО «НПО АЛЬТЕРНАТИВА».

Проанализировав документы [1-5], представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «VINNI» на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении только части товаров 30 и 32 классов МКТУ.

Товарная накладная [4] позволяет говорить о том, что в обозначенный выше период времени правообладатель поставлял ООО «Продторг» пробную партию

товаров, маркированных знаком «VINNI», а именно: питьевую воду, сок яблочный, мед, какао, манную крупу, чай фруктовый.

При этом взаимоотношения между правообладателем - ЗАО «НПО АЛЬТЕРНАТИВА» и ООО «Продторг» регулировались договором [1-2], в пункте 1.1 которого особо оговорено, что реализуемая партия продукции будет сопровождаться, в том числе, товарным знаком «VINNI» по свидетельству №176874.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным соотнесение представленной правообладателем документации с оспариваемой регистрацией, в отсутствие образцов или фотографий продукции, либо упаковки изделий или их этикеток, на что обращает внимание лицо, подавшее заявление, в особом мнении от 18.06.2008.

В качестве подтверждения исполнения договора [1] правообладателем представлены Акт [3] и платежное поручение [5].

Таким образом, перечисленные выше товары были реализованы, то есть введены в хозяйственный оборот, в связи с чем следует признать доказанным факт использования товарного «VINNI» по свидетельству №176874 правообладателем в отношении товаров 30 – чай, какао, зерновые продукты, мед и товаров 32 – минеральные и газированные воды, фруктовые напитки и фруктовые соки, классов МКТУ.

В отношении остальных товаров и услуг, приведенных в перечне оспариваемой регистрации №176874, доказательства использования товарного знака «VINNI» правообладателем не представлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет основания для опровержения доводов заявителя о неиспользовании товарного знака «VINNI» по свидетельству №176874 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для всех товаров/услуг 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и части товаров 30, 32 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 20.07.2007.

Относительно довода лица, подавшего заявление, изложенного в особом мнении от 18.06.2008 о том, что выпуск пробной партии является “ничем иным, чем символическим использованием с целью удержания прав на товарный знак”, Палата по патентным спорам отмечает, что указанный довод является неубедительным, поскольку статья 22 Закона не содержит требований, регламентирующих оценку использования товарного знака с учетом количественных показателей по выпуску или реализации продукции.

Относительно отсутствия в материалах отзыва “обязательных сертификатов на продукты питания” необходимо отметить, что законодательством жестко не закреплен перечень документов, которые необходимо представлять правообладателю в качестве доказательства использования принадлежащего ему знака. Выбор представляемой информации и документов, которые могли бы быть представлены в Палату по патентным спорам в подтверждение использования товарного знака, оставлен на усмотрение правообладателя.

Кроме того, оценка нарушения требований нормативных актов, регулирующих правоотношения в сфере сертификации товаров, не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.07.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «VINNI» по свидетельству №176874, сохранить ее действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

30 – чай, какао, зерновые продукты, мед;

32 – минеральные и газированные воды, фруктовые напитки и фруктовые
соки.