

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 18.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №221526, поданное Патентным поверенным РФ И.Я.Чудаковой, Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ОДИССЕЙ» по заявке №2000727579/50 с приоритетом от 31.10.2000 произведена 17.09.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №221526 на имя Бюро-Дизайн «Бона Деа», 362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 22, 2-й этаж в отношении товаров 02, 03, 14, 25, 30, 32, 33, 34 классов МКТУ, указанных в перечне, со сроком действия в течение 10 лет. Согласно сведениям Госреестра наименование правообладателя изменено на следующее: Икаев Гиви Иванович, 362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 22, 2-й этаж.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОДИССЕЙ» по свидетельству №221526 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 32, 33 классов МКТУ, по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака «ОДИССЕЙ» по свидетельству №221526 были приложены следующие материалы:

- договор простого товарищества от 20.12.2002 и приложение к нему [1];
- предварительный договор коммерческой концессии (лицензионный договор) от 17.01.2003 [2];

- приказы об организации производства водки и питьевой воды [3];
- договор №53 от 27.06.2005, приложение №1 к нему и акт сдачи приемки работ [4];
- соглашение о расторжении договора от 02.12.2005 [5];
- контракт №29 на маркетинговый опрос общественного мнения от 20.09.2006 и техническое задание на выполнение работ по данному контракту [6];
- договор на рекламу №5 от 02.08.2007 [7];
- счет №5 от 02.08.2007 [8];
- фотокопия щита с наружной рекламой [9];
- договор простого товарищества №2 от 28.12.2005 [10];
- диск с рекламным роликом [11];
- протокол лабораторных испытаний №1238 от 03.12.2007 [12];
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 05.12.2007 на водку «Одиссей» [13];
- сертификат соответствия на водку «Одиссей» [14];
- технологическая инструкция по производству водки «Одиссей» от 16.11.2007 [15];
- рецептура водки «Одиссей» [16];
- претензия на неисполнение договорного обязательства от 18.10.2007 [17];
- заявки на поставку продукции водки «Одиссей» [18];
- результаты опроса потребителей [19];
- копия лицензии на производство, хранение и поставки производственных спиртных напитков №1153 от 19.08.2003 [20];
- копия паспорта на товарный знак (приложение №1.2 к договору простого товарищества (о совместной деятельности) от 20.12.2002) [21];
- эскиз логотипа для крышки водки «Одиссей» и упаковочной тары (коробки) водки «Одиссей» [22];
- дизайн этикеток для водки «Одиссей» [23];
- дизайн этикеток для питьевой воды «Одиссей» [24];
- копия фотографии готовой продукции - бутылки питьевой воды «Одиссей» и водки «Одиссей» [25];

- копия акта выполненных работ по договору от 20.12.2002 [26];
- копия договора-поручения на продажу товара от 12.12.2003 [27];
- копия приходного кассового ордера от 20.05.2004 [28];
- копия накладной №213 от 16.12.2003 и кассовый чек [29];
- фотокопия меню кафе «Космос» [30];
- фотокопии печатной рекламной продукции с товарным знаком «Одиссей» - календари и визитки ЗАО «АТК» [31];
- копия лицензии на производство, хранение и поставки производственных спиртных напитков №2168 от 03.07.2007 [32];
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ [33];
- договор №26 на размещение рекламы в сети Интернет от 01.06.2007, акт сдачи-приемки выполненных работ к нему, а также платежное поручение [34];
- распечатки из сети Интернет [35];
- почтовая рассылка [36];
- квитанция по оплате отправленной почтовой корреспонденции [37];
- реестр почтовых отправлений [38];
- копия договора по оказанию услуг от 15.06.2005 [39];
- копия договора оказания услуг по участию в выставках от 26.06.2005, акт сдачи-приемки выполненных работ к нему, приложение №1 к нему, квитанция [40];
- копия запроса от 24.06.2005 руководителю Республиканского Выставочного Центра «Иртекс» [41];
- копия ответа на запрос от 07.07.2005 руководителя Республиканского Выставочного Центра «Иртекс» [42];
- упаковка – коробка из под водки «Одиссей» [43].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 18.09.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ОДИССЕЙ» по свидетельству №221526.

Лицом, подавшим заявление, был представлен ответ на отзыв правообладателя товарного знака по свидетельству №221526, доводы которого сводятся к следующему:

- из представленных документов следует, что правообладателем был заключен договор от 20.12.2002 с целью использования товарного знака, а не с целью реального производства товаров;

- факт производства ЗАО «АТК» водки и воды «Одиссей» не доказан;

- уважительные причины неприменения товарного знака «Одиссей» на товарах правообладателем не представлены;

- рецептура и технологическая инструкция по производству водки «Одиссей» были разработаны и рекомендованы к утверждению ЦДК только 16.11.2007, т.е. позднее даты подачи рассматриваемого заявления от 18.09.2007;

- отсутствуют подтверждения исполнения представленных договоров;

- учитывая изложенное, представленные материалы не доказывают использование правообладателем товарного знака «Одиссей» по свидетельству №221526 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 18.09.2007.

С учетом даты (17.09.2002) регистрации товарного знака по свидетельству №221526 правовая база для рассмотрения заявления от 18.09.2007 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 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 18.09.2007 поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 18.09.2002 по 17.09.2007 включительно.

Товарный знак «ОДИССЕЙ» по свидетельству №221526 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02, 03, 14, 25, 30, 32, 33, 34 классов МКТУ.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №221526 совместно с ЗАО «АТК» заключили договор простого товарищества (о совместной деятельности) [1, 10], целью которого является использование товарного знака «ОДИССЕЙ» по свидетельству №221526 путем применения его на товарах, этикетках и упаковках, для которых он зарегистрирован, а также в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках в Российской Федерации, в сети Интернет, а также для введения в гражданский оборот продукции с использованием товарного знака «ОДИССЕЙ». Согласно указанному договору правообладатель разрабатывает дизайн этикеток, упаковочной тары, заказывает рекламу товаров, маркированных указанным товарным знаком, проводит маркетинговое исследование потребительского спроса на питьевую воду и водку, маркированные товарным знаком «ОДИССЕЙ». В свою очередь обязанностью ЗАО «АТК» (впоследствии общество изменило свою организационно-правовую форму на ООО «АТК»), имеющего лицензию [32, 20] на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков, является производство по заказу правообладателя товарного знака «ОДИССЕЙ» алкогольной и безалкогольной продукции на своих производственных мощностях, заказ, оплата и поставка этикеток и упаковочной тары.

Далее, согласно договору [27] обязанность по реализации произведенной продукции берет на себя ЗАО «АТК». Однако представленные правообладателем материалы не подтверждают факта введения таких товаров как вода питьевая и водка, маркированных товарным знаком «ОДИССЕЙ», в гражданский оборот. Так, фактическая поставка товаров по заявкам на поставку продукции [18] не подтверждается ни заключенными договорами, ни товарными накладными, ни платежными поручениями. Имеющаяся в материалах отзыва накладная №213 от 16.12.2003 не содержит печати принимающей стороны (ООО «Космос»). Совпадение даты и цены в накладной и чеке является недостаточным для однозначного вывода о том, что оплата по чеку была осуществлена в соответствии с данной накладной.

В качестве подтверждения использования товарного знака «ОДИССЕЙ» в рекламе правообладателем представлены копии печатной продукции (визитки и календари) [31], копия договора на аренду рекламного щита и приложения к нему [4], копия договора на размещение рекламы в сети Интернет и приложения к нему [34], копия договора на рекламу питьевой воды «ОДИССЕЙ» на канале «ТВ Классика», г. Владикавказ [7].

Анализ материалов [35] показал, что информация, размещенная в сети Интернет, касается не предложения к продаже товаров 32, 33 классов МКТУ, маркированных товарным знаком «ОДИССЕЙ», а продажи самого товарного знака «ОДИССЕЙ» по свидетельству №221526.

Ни договор на оказание рекламных услуг на телевидении [7], ни договор на аренду рекламного щита [4] не подкрепляются платежными поручениями, свидетельствующими об оплате оказанных услуг. Кроме того, документы [4] не содержат сведений о том, какого рода информация была размещена на рекламном щите. Копия фотографии с изображением наружного щита с рекламой воды питьевой «ОДИССЕЙ» [9] не содержит сведений о месте и времени оказания данных рекламных услуг.

Доводы правообладателя об участии продукции ЗАО «АТК», в частности, воды питьевой и водки под маркой «ОДИССЕЙ» на выставке продовольственных товаров в г. Владикавказ 02.07.2005 не подкреплены какими-либо достоверными

источниками информации (например, каталогами с образцами готовой продукции, ссылки на которые содержатся в письме [41], фотографиями с выставки и т.д.).

Кроме того, применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, при демонстрации экспонатов на выставке не освобождает правообладателя от обязанности использовать товарный знак при производстве и введении товара в гражданский оборот.

Документы [12-16], а именно, протокол лабораторных испытаний, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия, рецептура, технологическая инструкция по производству водки «Одиссей», не могут быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку относятся к более поздней дате, чем дата подачи рассматриваемого заявления.

Учитывая, что правообладателем товарного знака по свидетельству №221526 не доказано непосредственное введение в гражданский оборот товара, маркированного товарным знаком «ОДИССЕЙ», представленные правообладателем материалы [1-43] не могут явиться подтверждением использования товарного знака по свидетельству №221526 в период времени, предшествующий подаче заявления от 18.09.2007.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.09.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №221526 частично, сохранив ее в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

наименования мест происхождения товаров

- (511) 02 – краски, политуры; эмали; лаки; масла; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; пищевые красители; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.
- 03 – препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; вата для косметических целей; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; лечебная и декоративная косметика; зубные порошки, пасты.
- 14 – благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.
- 25 – одежда, обувь, головные уборы; банные халаты; блузы; бриджи; брюки; верхняя одежда; гамаши; гетры; жилеты; комбинации; комбинезоны; краги; костюмы пляжные; купальные костюмы; куртки; майки; манто; нижнее белье; носки; одежда для занятий спортом; пальто; пеленки; пелерины; перчатки; пижамы; платья; плащи непромокаемые; подмышники; подвязки; подкладки готовые; пояса; пуловеры; рубашки; манишки; футболки; шляпы; шарфы; юбки.
- 30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы];

пряности; пищевой лед; лапша; печенье миндальное; пироги; пшеничная мука; сахар; рис; перец; специи; уксус; шоколад; ячневая крупа.

34 –

табак; курительные принадлежности; мундштуки; кремни; портсигары; трубки курительные; спички.