

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 07.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №319741, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Алтай Холдинг», г. Барнаул (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005713618/50 с приоритетом от 07.06.2005 зарегистрирован 22.01.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №319741 на имя Большанина Владимира Иннокентьевича, 634020, Томская область, Томский р-н, п.Богашево, ул.Новостройка, 38а, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате регистрации Роспатентом договора об уступке, зарегистрированного 17.12.2007 за №РД0030330, правообладателем товарного знака на дату рассмотрения возражения является Полное товарищество Цареградского и Большанина "СПИРИТ", 634570, Томская обл., пос.Богашево, ул.Новостройка, 38А (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СЕРЕБРЯННЫЙ ДУХ АЛТАЯ SILVER SPIRIT OF ALTAI», выполненное буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом в две строки друг над другом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №319741 полностью, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и его представителя, в установленном порядке были направлены уведомления от 03.11.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.12.2010, с приложением копии заявления.

На указанную дату лицо, подавшее заявление, и правообладатель присутствовали на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. Правообладатель представил отзыв и документы, касающиеся использования товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- 15.08.2007 между правообладателем (ИП Большаниным В.И.) и ОАО «Ликероводочным заводом «Глазовский» был заключен лицензионный договор на исключительное использование товарного знака, включающий товарный знак по свидетельству №319741 «СЕРЕБРЯННЫЙ ДУХ АЛТАЯ SILVER SPIRIT OF ALTAI»;

- правообладатель уполномочил ООО «Дух Алтая» действовать от имени правообладателя в целях поставки комплектующих для производства водок, и исполнения прав и обязанностей Лицензиара по лицензионному договору;

- на основании лицензионного договора ОАО «ЛВЗ «Глазовский» в 2008-2009 годах произвел более 15 промышленных партий водки «СЕРЕБРЯННЫЙ ДУХ АЛТАЯ SILVER SPIRIT OF ALTAI» на сумму более 2.5 миллионов рублей, реализованных, в частности, Обществу с ограниченной ответственностью «Винотель»;

- товарный знак «СЕРЕБРЯННЫЙ ДУХ АЛТАЯ SILVER SPIRIT OF ALTAI» размещен на контрэтикетке в две строки, в накладных и в сертификате соответствия.

Таким образом, товарный знак «СЕРЕБРЯННЫЙ ДУХ АЛТАЯ SILVER SPIRIT OF ALTAI» использовался в отношении товаров 33 класса МКТУ – водка.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. лицензионный договор;

2. письмо генеральному директору ОАО «ЛВЗ «Глазовский»;
3. протокол общего собрания учредителей и учредительный договор;
4. устав ООО «Дух Алтая», свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
5. договор поставки с ООО «Винотель»;
6. договор поставки с ООО «ТД «Сибирский купец»;
7. сертификат соответствия, договор поставки продукции, товарно-транспортные накладные, платежные поручения;
8. бутылка.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее заявление, ходатайствовало о переносе заседания в связи с необходимостью изучения доказательств использования товарного знака, поскольку данные материалы были представлены правообладателем в одном экземпляре для коллегии. Данное ходатайство было отклонено коллегией, лицу, подавшему заявление, были представлены материалы отзыва для ознакомления и была предоставлена возможность ознакомления с материалами в любой момент после заседания коллегии.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 07.09.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (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.

На основании пункта 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках

и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЕРЕБРЯННЫЙ ДУХ АЛТАЯ SILVER SPIRIT OF ALTAI» по свидетельству №319741 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

С учетом даты (07.09.2010) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 07.09.2007 по 06.09.2010 включительно.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СЕРЕБРЯННЫЙ ДУХ АЛТАЯ SILVER SPIRIT OF ALTAI», выполненное буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом в две строки друг над другом.

В исследуемый период правообладателями товарного знака по свидетельству №319741 являлись:

- с даты регистрации товарного знака по 17.12.2007 - Большанин В.И.,

- с 17.12.2007 по настоящее время - Полное товарищество Цареградского и Большанина "СПИРИТ".

Роспатентом зарегистрирован лицензионный договор № РД0028792 от 12.11.2007 с Открытым акционерным обществом "Ликероводочный завод "Глазовский", 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 2-я Набережная, 13 на срок до 07.06.2015, которому предоставлена исключительная лицензия на использование товарного знака.

Согласно письму [2] ООО «Дух Алтая» является агентом правообладателя и уполномочено на осуществление действий, связанных с производством и контролем производства от имени правообладателя. При этом на этикетке указано, что товар произведен по лицензии и под контролем ООО «Дух Алтая».

Согласно данному договору ОАО «ЛВЗ «Глазовский» была произведена продукция (водка), которая была реализована, в частности, ООО «Винотель» и ООО «ТД «Сибирский купец» согласно договорам [5] и [6]. Об исполнении свидетельствуют транспортные накладные и платежные поручения.

Использование товарного знака иллюстрирует представленная бутылка водки [8], а также товарно-транспортные накладные, содержащие воспроизведение оспариваемого товарного знака «Водка особая «СЕРЕБРЯННЫЙ ДУХ АЛТАЯ (SILVER SPIRIT OF ALTAI)». Указанные материалы входят в рамки рассматриваемого периода.

Однако, правообладателем доказано использование товарного знака только в отношении товара 33 класса МКТУ – водка, в отношении остальных товаров, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №319741, не представлено.

В Палату по патентным спорам 21.12.2010 поступило особое мнение от лица, подавшего заявление, доводы которого сводятся к следующему:

1) При рассмотрении заявления лицо, подавшее заявление, не получило копии представленных с отзывом материалов, и было лишено возможности детальным образом ознакомиться с ними;

4) Правообладатель товарного знака должен быть указан на товаре, в данной ситуации любое упоминание правообладателя исключено;

5) В материалах дела нет доказательств того, что Агент правообладателя получает средства от него для ведения дел, а сам возвращает ему прибыль после реализации полномочий. Также отсутствуют доказательства того, что стороны лицензионного договора осуществляли лицензионные платежи.

Рассмотрев указанные доводы коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Материалы отзыва были представлены в единственном экземпляре для коллегии, возможности копирования материалов и предоставления их лицу, подавшему заявление, у коллегии отсутствуют. В связи с этим, лицу, подавшему заявление, было предложено обратиться в Палату по патентным спорам для детального ознакомления, указанным правом лицо не воспользовалось.

Коллегией было установлено, что учредителями ООО «Дух Алтая» являются те же лица, что и учредители Полного товарищества Цареградского и Большанина «СПИРИТ», что данные компании на основании статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», являются группой лиц, то есть единых хозяйствующим субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере производства алкогольной продукции.

В отношении довода об обязательности указания правообладателя товарного знака на товаре, коллегия отмечает, что в законодательстве не установлено подобного требования, более того, коллегия устанавливает факт использования товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 22 Закона и пункта 2 статьи 1486 Кодекса.

Демонстрация осуществления лицензионных платежей не является обязательным условием для признания факта использования товарного знака, при наличии материалов, подтверждающих производство и реализацию товара, маркированного спорным товарным знаком, согласно лицензионному договору.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 07.09.2010, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №319741 в отношении следующих товаров: 33 - бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.