

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 03.05.2007. Указанное заявление подано ООО "Торгово-промышленная компания «Никита»", г. Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПРАВИЛЬНОЕ» по свидетельству № 266662 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ПРАВИЛЬНОЕ» произведена 06.04.2004 за № 266662 по заявке № 2000729908/50 с приоритетом от 22.11.2000 на имя ООО «Браво Интернешнл», г. Санкт-Петербург. Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации имя и адрес владельца знака № 266662 были изменены 12.05.2006 на ООО «Пивоварня Хейнекен», а 17.09.2007 - на ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Регистрация произведена в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки; пиво», 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение "ПРАВИЛЬНОЕ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами черного цвета в кириллице, носит фантазийный характер в отношении зарегистрированного перечня товаров.

В заявлении от 03.05.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны полностью на территории Российской Федерации регистрации № 266662 товарного знака "ПРАВИЛЬНОЕ" в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи данного заявления, в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО "Пивоварня Хейнекен", ул. Тельмана, д. 24, Санкт-Петербург, 193230) и его представителя (Патентному поверенному РФ И.В. Ляпунову, а/я 5, Санкт-Петербург, 191002) в установленном порядке были направлены уведомления от 28.06.2007 за № 2000729908/50 (929869) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 13.11.2007. Заседание коллегии было перенесено согласно поступившему от правообладателя ходатайству с целью предоставления дополнительного времени для сбора комплекта документов, подтверждающих использование знака. Заседание коллегии, состоявшееся 22.02.2008, было перенесено в связи с болезнью ответственного за рассмотрение заявления от 03.05.2007 и повторное заседание коллегии состоялось 19.05.2008.

Правообладатель воспользовался своим правом предоставления отзыва, мотивы которого сводятся к следующему:

- a. Правообладатель знака № 266662 использует данный знак для маркировки товара «пиво».
- b. Товарный знак правообладателя проставляется на товарах вместе с товарным знаком «БОЧКАРЕВ», используемым ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» по лицензии, предоставленной «Баррел Холдингс Лимитед» (лицензия № 18327 от 04.10.2000, товарный знак № 189248).
- c. Товарный знак ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» «ПРАВИЛЬНОЕ» исполняется на бутылочных этикетках более мелким шрифтом, чем основной товарный знак «БОЧКАРЕВ». При

этом знак «ПРАВИЛЬНОЕ» выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака.

- d. Для правообладателя разработаны этикетки ООО «РосФлекс», «Экотек плюс», ООО «Аляска-Полиграфоформление», в которых проставляется знак «ПРАВИЛЬНОЕ». Правообладателю также выданы сертификаты соответствия. Кроме того, заключены договоры дистрибуции дочерней компанией правообладателя ООО «Хейнекен коммерческий Сервис» с ИП Павловым И.А., ООО «Бар-сервис», ЗАО «Интелтрейд», ООО «Висконт». Предметом договоров дистрибуции является приобретение и дальнейшее продвижение по торговым точкам пива, производимого правообладателем.
- e. Товарный знак «ПРАВИЛЬНОЕ» в отношении пива выполняет функцию товарного знака и прочно ассоциируется у потребителя с пивом, производимым ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен». Такая ассоциация была достигнута благодаря широкой рекламной компании пива «БОЧКАРЕВ. Правильное пиво».
- f. Рекламная компания подтверждается художественными рекламными роликами 2004-2006 г., справкой о количестве демонстрированных роликов на телевидении, копией статьи из журнала «Индустрия Рекламы» № 24(99) от 15-31 декабря 2005 г.

При этом в качестве доказательств использования товарного знака «ПРАВИЛЬНОЕ» правообладателем были представлены следующие материалы:

1. CD-диск с рекламой – 1 штука;
2. Письмо от ООО «РосФлекс» за № 768 от 11.10.2007 и приложение к нему с дизайном производства этикеток – 3 л.;
3. Договор поставки за № 731/06/10-ПХ от 01.01.2006, заключенный между ООО «РосФлекс» и ООО «Пивоварня Хейнекен», а также приложения № 1, 2 от 01.01.2006, дополнительные соглашения № 1 от 01.01.2006, № 2

от 01.02.2006, № 3 от 01.04.2006, № 4 от 06.09.2006 к данному договору – на 29 л.;

4. Договор поставки за № Pm/lab/00686-ПХ от 01.01.2007, заключенный между ООО «РосФлекс» и ООО «Пивоварня Хейнекен», а также приложение № 1 от 01.01.2007, дополнительные соглашения № 1 от 01.01.2007, № 2 от 02.05.2007 к данному договору – на 19 л.;

5. Письмо от ЗАО «Экотек плюс» за № 352 от 12.10.2007 и приложение к нему с дизайном производства этикеток – 3 л.;

6. Договор поставки за № Pm/lab/00684-ПХ от 01.01.2007, заключенный между ООО «Экотек плюс» и ООО «Пивоварня Хейнекен», а также приложение № 1 от 01.01.2007, дополнительные соглашения № 1 от 01.01.2007, № 2 от 01.01.2007 к данному договору – на 23 л.;

7. Письмо от ООО «Аляска-Полиграфоформление» за № 1 от 25.10.2007 и приложение к нему с дизайном производства этикеток – 2 л.;

8. Договор поставки за № 792/06/10-ПХ от 01.01.2006, заключенный между ООО «Аляска-Полиграфоформление» и ООО «Пивоварня Хейнекен», а также приложения № 1,2,3 от 01.01.2006, дополнительные соглашения № 1 от 01.01.2006, № 2 от 10.01.2006, № 3 от 01.06.2006, № 4 от 21.08.2006 к данному договору – на 17 л.;

9. Договор поставки за № 722/06/10-ПХ от 01.01.2006, заключенный между ООО «Экотек плюс» и ООО «Пивоварня Хейнекен», а также приложения № 1,2 от 01.01.2006, дополнительные соглашения № 1 от 01.01.2006, № 2 от 10.01.2006, № 3 от 15.03.2006, № 4 от 05.05.2006, № 5 от 10.05.2006, № 6 от 14.07.2006, № 7 от 11.09.2006 к данному договору – на 33 л.;

10. Договор поставки за № Pm/lab/00761-ПХ от 01.01.2007, заключенный между ООО «Аляска-Полиграфоформление» и ООО «Пивоварня Хейнекен», а также приложения № 1,2,3 от 01.01.2007, дополнительное соглашение № 1 от 01.01.2007 к данному договору – на 15 л.;

11. Договор поставки за № Pm/lab/01041-ПХ от 01.04.2007, заключенный между ООО «Аляска-Полиграфоформление» и ООО «Пивоварня Хейнекен», а также приложения № 1,2,3 от 01.04.2007, дополнительное соглашение № 1 от 01.04.2007 к данному договору, образцы этикеток – на 17 л.;
12. Фотографии – на 4 л.;
13. Сертификаты соответствия, выданные на имя правообладателя - на 8 л.;
14. Договор дистрибуции за № 328/06 ХКС-Е от 01.07.2006, заключенный между ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис» и ООО «Висконт», дополнительные соглашения к данному договору за № 2,5,6,7 от 01.07.2006, товарная накладная за № 353078 от 14.03.2007, акт сдачи-приемки от 18.03.2007 - на 17 л.;
15. Бланк акта уничтожения некачественного товара, бланки приложений к договору б/н – на 5 л.;
16. Договор дистрибуции за № М1 от 20.12.2004, заключенный между ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис» и ЗАО «Интелтрейд», приложение за № 1,2,3,4,5,6 от 20.12.2004 к данному договору, товарная накладная, счет-фактура за № 68097 от 20.12.2004 - на 17 л.;
17. Договор дистрибуции за № ONSPB-26 от 30.03.2006, заключенный между ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис» и ООО «Бар-сервис», приложения к договору за № 1,3,4,5,6.1,6.2,7 от 30.03.2006, дополнительные соглашения к договору б/н от 30.03.2006, № 2 от 01.03.2007, накладная за № 229124, сведения о погрузочно-разгрузочных операциях, товарно-транспортная накладная б/н от 15.08.2006, счет-фактура за № 90090833 от 16.08.2006 – на 24 л.;
18. Договор дистрибуции за № ONSPB-31 от 30.03.2006, заключенный между ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис» и Павловым И.А., приложение № 1,3,4,5,6.1,6.2 от 30.03.2006 к данному договору, счет-фактура за № 90090399 от 15.08.2006, товарно-транспортная накладная б/н

от 14.08.2006, сведения о погрузочно-разгрузочных операциях, накладная за № 228581 на отпуск материалов в сторону – на 20 л.;

19. Информационное письмо от «ТНС Гэллап Эдфакт» о рекламе – на 1 л.;

20. Распечатка из журнала «ИНДУСТРИЯ РЕКЛАМЫ» № 24 (99) 15-31 декабря 2005 – на 5 л.;

21. Устав ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», 2007 – на 8 л.;

22. Устав ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис», 2007 – на 6 л.;

23. Агентский договор б/н от 01.04.2005, заключенный между ООО «Пивоварня Хейнекен» и ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис» - на 10 л.;

24. Протокол от 22.04.2004 об утверждении этикетки для пива «Бочкарев» с использованием на ней слогана «ПРАВИЛЬНОЕ», копии этикеток, техническое задание № 7 от 10.03.2004 – на 5 л.

На основании представленных материалов правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 03.05.2007 и сохранить действие товарного знака "ПРАВИЛЬНОЕ" по свидетельству № 266662 в отношении товара 32 класса МКТУ "пиво". При этом правообладатель выражает свое согласие относительно неиспользования товарного знака "ПРАВИЛЬНОЕ" в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, а также товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки».

Лицо, подавшее заявление, также представило отзыв по материалам правообладателя, мотивы которого сводятся к следующему:

- I. Лицензия № 18327 от 04.10.2000 выдана правообладателю знака № 266662 на словесный товарный знак «БОЧКАРЕВ», свидетельство № 189249.
- II. На этикетки пива «БОЧКАРЕВ», в том числе с использованием словосочетания «Правильное пиво» компания «Баррел Холдингс

Лимитед» (Кипр) правообладателю знака № 266662 лицензий не предоставляла.

- III. Согласно договорам поставки этикеток, правообладатель заказывал и получал этикетки на производимое им пиво «БОЧКАРЕВ», «ОХОТА», «Златый Базант» и т.д. При этом ни один из этих знаков не принадлежит правообладателю знака № 266662.
- IV. Письма от ООО «РосФлекс», ЗАО «Экотек Плюс», ООО «Аляска-Полиграфоформление» с приложенными дизайнами этикеток, не подтверждают факт производства товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 266662. Лицензионными договорами правообладатель знака № 266662 на знаки № 261300, 261301, 267335 не располагает.
- V. В представленных сертификатах соответствия указаны товары с использованием различных вариантов этикеток пива «БОЧКАРЕВ», которые не имеют отношения к знаку № 266662.
- VI. В дистрибьюторских договорах речь идет о рекламе и продвижении различных наименований пива, в том числе «БОЧКАРЕВ». Данная деятельность, в том числе через родственные и зависимые компании (ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис») относится к 35 и 42 классам МКТУ. Право на эту деятельность возникло у правообладателя на основании лицензии № 18327, а также на основании товарных знаков «БОЧКАРЕВ» № 189248/3, 189248/4, 189248/2, что не имеет отношения к товарному знаку № 266662. Кроме того, правообладатель знака № 266662 не имеет права использовать слово «ПРАВИЛЬНОЕ» в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, так как существует знак «ПРАВИЛЬНОЕ», зарегистрированный на имя ЗАО «Правильное агентство» по свидетельству № 294158.

VII. Представленная этикетка с протоколом от 22.04.2004 является вариантом всех ранее зарегистрированных товарных знаков «БОЧКАРЕВ» компании «Баррел Холдингс Лимитед» (Кипр), при этом она не является вариантом собственного творчества правообладателя.

VIII. Правообладатель знака № 266662 представил данные только о производстве и реализации различных видов пива «БОЧКАРЕВ», на всех этикетках которого используется словосочетание «ПРАВИЛЬНОЕ ПИВО». Все этикетки зарегистрированы на компанию «Баррел Холдингс Лимитед» (Кипр). Ни единого доказательства выпуска и реализации собственной продукции пиво «ПРАВИЛЬНОЕ» правообладатель не представил.

Таким образом, лицо, подавшее заявление, считает, что представленные правообладателем документы не доказывают использование знака по свидетельству № 266662 в отношении всех товаров в течение всего периода доказывания.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее заявление, представило следующие документы:

- 1) публикации товарных знаков № 261300, 261301, 267335 – на 3 л.;
- 2) публикация товарного знака «БОЧКАРЕВ» № 189248 – на 7 л.;
- 3) публикация товарных знаков № 189248/3, 189248/4, 189248/2 – на 6 л.;
- 4) публикация товарного знака № 294158 – на 3 л.;
- 5) список товарных знаков «БОЧКАРЕВ», «ПРАВИЛЬНОЕ» - на 4 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 03.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПРАВИЛЬНОЕ» по свидетельству № 266662 досрочно частично по следующим основаниям.

С учетом даты регистрации (06.04.2004) товарного знака «ПРАВИЛЬНОЕ» по свидетельству № 266662 правовая база для рассмотрения заявления от 03.05.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и вышеупомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о 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.

С учетом даты (03.05.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 03.05.2004 по 02.05.2007 включительно.

Товарный знак «ПРАВИЛЬНОЕ» по свидетельству № 266662 является словесным, выполнен в кириллице стандартным шрифтом заглавными буквами. Правообладателем знака является ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», г. Санкт-Петербург. В вышеуказанный период времени исключительные права на товарный знак

№ 266662 принадлежали ООО «Браво Интернешнл», г. Санкт-Петербург, ООО «Пивоварня Хейнекен», г. Санкт-Петербург. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 32 класса МКТУ "безалкогольные напитки; пиво" и товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)".

Анализ представленных документов показал следующее.

Согласно документам (1-24) товарный знак "ПРАВИЛЬНОЕ" по свидетельству № 266662, правообладателем которого является ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», используется совместно с товарными знаками "БОЧКАРЕВ", исключительные права на которые принадлежат компании "БАРРЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД", Кипр. При этом согласно документам (21) компания "БАРРЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" является участником компании правообладателя знака № 266662 с доминирующей долей (63,6 %) уставного капитала, что в целом подтверждает хозяйственно-производственные взаимосвязи двух субъектов.

Документы (2-11) подтверждают, что компаниями ООО "РосФлекс", ООО «Экотек плюс», ООО «Аляска-Полиграфоформление» были поставлены в адрес правообладателя комплекты этикеток для маркировки товара "пиво". При этом на данных этикетках исполнены знаки "БОЧКАРЕВ" и "ПРАВИЛЬНОЕ". Материалы (12-часть, фотография бутылки с датами розлива 08.06.2004, 13.10.2004) также свидетельствуют о том, что знаки "БОЧКАРЕВ" и "ПРАВИЛЬНОЕ" используются совместно. На этикетках правообладатель указан в качестве производителя товара.

Документы (14, 16-18) свидетельствуют о продвижении, реализации, и, тем самым, введении в гражданский оборот ООО "Висконт", ЗАО «Интелтрейд», ООО «Бар-сервис», Павловым И.А. по заказу ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис» товара "пиво". При этом данный товар маркировался знаком "БОЧКАРЕВ" и, вследствие совместного

использования с ним, знаком "ПРАВИЛЬНОЕ". Территориями реализации товара "пиво" являются согласно материалам (14, 16-18): г. Тюмень, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Великий Новгород.

Следует отметить, что ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис» совершает реализацию товаров, производимых правообладателем, согласно агентскому договору (23). Кроме того, единственным участником ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис» является компания Хейнекен СЕЕ Холдингс Б.В., которая также является участником компании правообладателя (21,22). Вышеизложенное свидетельствует о производственных взаимосвязях компаний правообладателя, его агента и их участника компании Хейнекен СЕЕ Холдингс Б.В.

Рекламная кампания товара "пиво", маркируемого, в том числе знаком "ПРАВИЛЬНОЕ", подтверждена материалами (1,19,20).

Документы (24,12) не могут быть учтены в рамках настоящего дела, и, как следствие, приняты коллегией в качестве доказательств использования знака № 266662, поскольку выходят за рамки обозначенного выше временного периода доказывания.

Документ (15) также не может быть учтен коллегией Палаты по патентным спорам в качестве доказательств использования, поскольку в данном документе отсутствуют сведения, касающиеся знака № 266662, его правообладателя и производимых им товаров.

Кроме того, следует отметить, что правообладателю предоставлена лицензия за № 18327 от 04.10.2000 относительно использования товарного знака № 189248 "БОЧКАРЕВ".

Доводы лица, подавшего заявление, изложенные в пунктах (II-VIII), признаны коллегией Палаты по патентным спорам неубедительными в силу оценки представленных правообладателем материалов (1-24) в качестве совместного использования знака "ПРАВИЛЬНОЕ" по

свидетельству № 266662 и товарных знаков "БОЧКАРЕВ" в отношении товара "пиво".

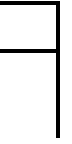
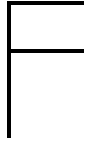
Довод лица, подавшего, заявление, о том, что правообладатель не имеет права использовать знак для услуг 35 класса МКТУ, не относится к существу спора.

Оценка коллегией Палаты по патентным спорам представленных материалов (1-24) позволяет сделать вывод, что товарный знак «ПРАВИЛЬНОЕ» по свидетельству № 266662 не используется правообладателем в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, части товаров 32 класса МКТУ, за исключением товара "пиво".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 03.05.2007, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 266662 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

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



(511) 32 - пиво.

