

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 31.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №245848 товарного знака «ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ» «Гвардейский экипаж», поданное «АЛВИСА АЛКОХОЛ ГРУП, С.Л.», Испания (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Правообладателем словесного товарного знака ««ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ» «Гвардейский экипаж» по заявке №2003703486/50 с приоритетом от 21.02.2003, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.05.2003 за № 245848 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, является Открытое акционерное общество «Слободской спирто-водочный завод», г. Слободской (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 31.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 245848 товарного знака ««ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ» «Гвардейский экипаж» в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (ОАО «Слободской спирто-водочный завод», ул.Советская, д.127, г. Слободской, Кировской области, 613152) и в адрес для переписки, указанный в информации по заявке (Саленко Л.П., ул. Б.Серпуховская, д.31, корп.11, кв.15), в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.08.2008 с приложением копии заявления от 31.10.2007.

Правообладатель представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам, что может быть учтено при вынесении решения о досрочном прекращении;

- после вынесения решения от 14.05.2003 о регистрации товарного знака по заявке №2003703486/50 в течение длительного времени не удавалось получить свидетельство по независящим от правообладателя причинам;

- администрацией завода 29.09.2004 был сделан запрос с просьбой выслать свидетельства в адрес завода, на что 26.10.2004 года был получен ответ, что данное свидетельство было получено неуполномоченным лицом и как следствие в адрес правообладателя не поступило. По просьбе правообладателя в декабре 2004 года были выданы копии вышеназванных свидетельств, которые не могли служить основанием для производства продукции с товарным знаком «ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ» «Гвардейский экипаж». Подлинные экземпляры свидетельств были получены правообладателем в марте 2005 года. После получения началась ускоренная подготовка для разработки рецептуры и других необходимых условий для выпуска продукции с данным товарным знаком;

- в сентябре 2005 года произошел самовольный вооруженный захват предприятия. Во время разбирательств на различных уровнях вся производственная деятельность правообладателя была полностью парализована и нормализовалась ситуация только в начале 2006 года;

- на основании Решения Федеральной налоговой службы от 13.07.2006 года с первого июля 2006 было приостановлено действие лицензии ОАО «Слободской спирто-водочный завод» на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков и на экспорт алкогольной продукции. На основании вышеуказанного решения УФНС России по Кировской области письмом от 19.07.2006 года поручает ИФНС России по Слободскому району произвести снятие остатков готовой продукции, сырья и полуфабрикатов, используемых для ее производства, а также пломбирование оборудования и коммуникаций в целях исключения производства и реализации алкогольной продукции. В результате многочисленных судебных разбирательств, решение налогового органа было признано неправомерным и незаконным и Арбитражным судом г. Москвы отменено;

- подчиняясь требованиям ст.20 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» № 171 ФЗ, ОАО «Слободской спирто-водочный завод» подал заявление на аннулирование лицензии на право производства, хранения и поставок произведенного этилового спирта, и 7 февраля 2007 года ФНС России прекращает действие лицензий;

- учитывая вышеназванные объективные причины, ОАО «Слободской спирто-водочный завод» было вынуждено 26 сентября 2007 года уступить данный товарный знак Обществу с ограниченной ответственностью «Слободской спиртоводочный завод» по договору № 982-хоз/07, который 15 октября 2007 года поступил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным для государственной регистрации. В настоящее время данный договор находится в процессе регистрации на согласовании с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации.

На основании изложенного правообладатель товарного знака по свидетельству №245848 просит досрочно не прекращать правовую охрану товарного знака, зарегистрированного на имя Открытого акционерного общества «Слободской спирто-водочный завод».

К отзыву прилагается:

1. Копия свидетельства № 245848
2. Копия запроса в Российское агентство по патентам и товарным знакам № 3458 от 29.09.04.
3. Ответ на запрос ФИПС от 26.10.2004.
4. Решение ФНС России от 13.07.2006 № 07/05/4288.
5. Письмо о приостановлении действия лицензии УФНС России по Кировской области от 19.07.2006 № 20-12/9037.
6. Договор № 982-хоз/07 об уступке товарных знаков от 26.09.07.
7. Протокол согласования цены к договору № 982-хоз/07 об уступке товарных знаков от 26.09.2007.

8. Уведомление ФИПС о поступлении заявления о регистрации договора №2007Д10695 от 15.10.2007.

На заседании коллегии 12.08.2008, лицо, подавшее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака представил свое мнение на отзыв правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака по заявке №2003703486/50 с приоритетом 21.02.2003 была осуществлена 14.05.2003, но правообладатель не проявил достаточной осмотрительности в своевременном получении свидетельства и только 29.09.2004, по истечении 16 месяцев с момента регистрации, направил в Роспатент уведомление о неполучении указанных документов;

- ответ Роспатента на запрос ОАО «ССВЗ» указывает, что свидетельства на зарегистрированные товарные знаки были переданы уполномоченному лицу – патентному поверенному Саленко Л.П., представляющей интересы правообладателя, что фактически означает получение им документов. Отсутствие на руках свидетельства не мешало осуществлять распоряжение принадлежащими ему исключительными правами. При этом дубликат свидетельства, выданный уполномоченным на то органом, имеет одинаковую с оригиналом юридическую силу. Утверждение ОАО «ССВЗ» о том, что копия свидетельства, выданная Роспатентом, не могла служить основанием для производства продукции. Владельцу товарного знака ничего не мешало приступить к использованию товарного знака с момента его регистрации;

- голословно и ничем не подтверждается утверждение ОАО «ССВЗ» о том, что с момента получения подлинника свидетельства в марте 2005 года им велась «ускоренная подготовка для разработки рецептуры и других необходимых условий для выпуска продукции под данным товарным знаком». Подготовительные работы для выпуска продукции правообладатель мог осуществлять в любой момент, вплоть до регистрации обозначений или с момента получения информации о регистрации на его имя. Ни одним из способов, предусмотренных статьей 22 Закона, товарный знак не использовался с момента его регистрации;

- довод о том, что использование товарного знака в период с сентября 2005 года по начало 2006 не представлялось возможным вследствие самовольного вооруженного захвата предприятия, неубедителен в силу отсутствия каких либо доказательств;

- приостановление ФНС действия лицензий на производство или оборот алкогольной продукции не являлось препятствием для использования товарного знака другим способом, предусмотренным статьей 22 Закона;

- формальная регистрация обозначения по свидетельству № 248848, без его фактического использования, не выполняет различительной функции в отношении производимой ОАО «ССВЗ» продукции, в частности на сайте правообладателя размещена информация о производимой ими продукции, в том числе есть информация о награждении продукции завода в 2005 и 2006 годах, что свидетельствует о введении в указанный период продукции в оборот.

На основании изложенного лицо, подавшее заявление просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 245848, в связи с его неиспользованием.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 31.10.2007 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (14.05.2003) товарного знака по свидетельству №245848 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 г., с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и упомянутые 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.

Согласно пункту 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.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты (31.10.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака обслуживания, составляет с 31.10.2004 по 30.10.2007, включительно.

Рассматриваемый товарный знак представляет собой комбинированное, цветное обозначение, в виде этикетки и контрэтикетки, выполненных в темно-коричневом, коричневом, светло-коричневом, желтом, темно-желтом, белом и светло-лиловом цвете. На этикетке расположено стилизованное изображение в виде германского креста, на котором помещены даты 1710,1810,1910. В верхней части этикетки расположен словесный элемент, выполненный буквами русского алфавита «ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ», в нижней части расположен словесный элемент «Гвардейский экипаж». На контрэтикетке также изображен германский крест. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В период указанного времени правообладателем товарного знака являлось Открытое акционерное общество «Слободской спирто-водочный завод».

Доводы правообладателя, изложенные в отзыве, касающиеся неиспользования товарного знака по уважительной причине, следует признать необоснованными ввиду нижеследующего.

Отсутствие свидетельства на товарный знак на руках не является препятствием для использования товарного знака, поскольку согласно пункту 1 статьи 2 Закона правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации.

Что касается довода о вооруженном захвате завода, то захват продолжался незначительное время, а именно с сентября 2005 по начало 2006 года.

Приостановка лицензий также не могла быть препятствием для использования товарного знака любым другим способом, предусмотренным статьей 22 Закона. События, связанные с приостановкой лицензий, продолжались менее года, начиная с 2006 года, а в распоряжении правообладателя было три года для начала использования товарного знака.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что правообладатель не использовал знак по причинам, которые не могут быть признаны независимыми от правообладателя.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая материалами, доказывающими использование товарного знака по свидетельству № 245848 правообладателем, не имеет оснований для опровержения утверждения лица,

подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ» « Гвардейский экипаж» по свидетельству №245848 в отношении товаров 33 класса МКТУ в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 31.10.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 31.10.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 245848 полностью.**