

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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.06.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВИН-КОМ», Орловская область (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №188645, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ВИНКО» по заявке №99704072/50 с приоритетом от 24.03.1999г. была произведена 18.05.2000 за №188645 в отношении товаров 32, 33, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Кузьмина Евгения Анатольевича (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВИНКО» по свидетельству №188645 в отношении части товаров 32 класса МКТУ (пиво), всех товаров и услуг 33, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием, в отношении которых лицом, подавшим заявление, в дополнение к заявлению представлены доказательства его заинтересованности.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 22.07.2008г. за №99704072/50 о назначенной дате заседания коллегии и с приложением копии заявления. Заседание коллегии Палаты по патентным спорам неоднократно переносилось как по просьбе лиц, участвующих в рассмотрении, так и по инициативе коллегии. Окончательное заседание коллегии Палаты по патентным спорам состоялось 26 августа 2009г.

Правообладателем были представлены копии документов, свидетельствующих, по мнению правообладателя, об использовании принадлежащего ему товарного знака:

- сертификат соответствия № РОСС RU.AE52.B02129 от 20.03.2009 на 1 л. [1];
- технологическая инструкция по производству вина плодового натурального особого полусладкого «Винко Оригинальное» ТИ 9173-1196-00334600-07 от 06.03.2007 на 15 л. [2];
- прайс-листы ЗАО «Псковпищепром» на 2 л. [3];
- технологическая инструкция по производству вина плодового натурального особого полусладкого «Винко Традиционное» ТИ 9173-1196-00334600-07 от 06.03.2007 на 15 л. [4];
- технологические условия «Вина плодовые натуральные особые» ТУ9173-018-00334600-2007 от 06.03.2007 с приложением санитарно-эпидемиологического заключения № 60.01.05.917.Т.000074.02.07 от 21.02.2007 на 18 л. [5];
- справка об использовании товарного знака «ВИНКО» на 3 л. [6];
- договор поставки № 2АЛ/05 от 26.10.2005 на 2 л. [7];
- договор поставки № 1/А от 01.01.2006 на 2 л. [8];
- счет-фактура № ПП-010006 от 24.04.2007 на 1 л. [9];
- счет-фактура № ПП-016960 от 25.06.2007 на 1 л. [10];
- счет-фактура № ПП-014969 от 06.06.2007 на 1 л. [11];
- счет-фактура № ПП-021447 от 02.08.2007 на 1 л. [12];
- счет-фактура № ПП-027085 от 28.09.2007 на 2 л. [13];
- товарно-транспортная накладная от 25.06.2007 на 1 л. [13];
- товарно-транспортная накладная от 06.06.2007 на 1 л. [14];
- товарно-транспортная накладная от 24.04.2007 на 1 л. [15];
- товарно-транспортная накладная от 28.09.2007 на 1 л. [16];
- товарно-транспортная накладная от 02.08.2007 на 1 л. [17];
- товарно-транспортная накладная от 10.01.2008 на 1 л. [18];
- товарно-транспортная накладная от 31.01.2008 на 1 л. [19];

- товарно-транспортная накладная от 04.02.2008 на 1 л. [20];
- товарно-транспортная накладная от 25.04.2008 на 2 л. [20];
- товарно-транспортная накладная от 19.05.2008 на 2 л. [21];
- счет-фактура № ПП-000225 от 10.01.2008 на 2 л. [22];
- счет-фактура № ПП-001392 от 31.01.2008 на 1 л. [23];
- счет-фактура № ПП-001651 от 04.02.2008 на 1 л. [24];
- счет-фактура № ПП-008063 от 25.04.2008 на 2 л. [25];
- счет-фактура № ПП-008059 от 25.04.2008 на 1 л. [26];
- счет-фактура № ПП-009612 от 19.05.2008 на 1 л. [27];
- счет-фактура № ПП-009611 от 19.05.2008 на 1 л. [28];
- диплом о профессиональной переподготовке ПП № 116840 от 17.11.2000 на 2 л. [29];
- командировочное удостоверение от 08.02.2008 на 1 л. [30];
- письмо ЗАО «Псковпищепром» от 20.07.2009 на 1 л. [31];
- договор об уступке товарного знака от 10.01.2007 на 1 л. [32];
- платежное поручение № 862 от 24.01.2007 на 1 л. [33];
- платежное поручение № 6001 от 02.06.2008 на 1 л. [34].

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые 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 Закона.

Использованием может быть также признано 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 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.

В соответствии со статьей 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 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 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.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 2.5 Правил заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием может быть обосновано лишь утверждением заявителя о неиспользовании товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации или предоставления правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации и его неиспользовании до подачи такого заявления.

Товарный знак по свидетельству №188645 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из сочетания серого цвета в форме прямоугольника и словесного обозначения «ВИНКО», выполненного заглавными буквами жирным шрифтом русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32, 33 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №188645 в связи с неиспользованием поступило в Палату по патентным спорам 25.06.2008г. В этой связи, правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака в течение трех лет, предшествующих указанной дате, т.е. с 25.06.2005г. по 24.06.2008 включительно.

В указанный период времени обладателем исключительного права на спорный товарный знак являлся Кузьмин Евгений Анатольевич.

В связи с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании в соответствии со статьей 22 Закона (в период с 25.06.2005 до 01.01.2008) товарного знака путем применения его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора на основании статьи 26 Закона, а также об использовании товарного знака в соответствии статьей 1486 Кодекса (в период с 01.01.2008 до 24.06.2008), то есть путем размещения его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на этикетках,

упаковках товаров правообладателем, лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, или другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что они не подтверждают факта использования правообладателем товарного знака «ВИНКО» по свидетельству №188645 в обозначенный период времени, а именно с 25.06.2005г. по 24.06.2008 включительно.

Из представленных правообладателем материалов усматривается, что в обозначенный период времени, а именно с 25.06.2005г. по 24.06.2008 включительно, ЗАО «Псковпищепром» получена разрешительная документация [1, 2, 4, 5] на производство и реализацию винной продукции под обозначением «ВИНКО», однако лицензионный договор о представлении права на использование товарного знака по свидетельству № 188645 заключен не был.

В соответствии с документами [7-28] ЗАО «Псковпищепром» в 2005 и 2006 годах заключены договоры поставки [7, 8] алкогольной продукции с ООО «Торговый дом Карат», Псковская область, г. Печоры. О наличии договорных отношений между ЗАО «Псковпищепром» и ООО «Торговый дом Карат» в первой половине 2008 года свидетельствуют товарно-транспортные накладные и счета-фактуры [18-20, 22-24]. О наличии договорных отношений ЗАО «Псковпищепром» с некоторыми другими торговыми организациями по поставке алкогольной продукции в 2007 – 2008 годах свидетельствуют документы [9-17, 21, 25-28]. В документах [9-28] в числе поставляемой продукции указаны, в частности, вина под наименованием «ВИНКО».

Относительно представленных правообладателем документов [7-28] следует отметить, что в них не прослеживается взаимосвязь правообладателя с ЗАО «Псковпищепром». Таким образом, представленными документами [7-28] не подтверждается использование товарного знака в соответствии со статьей 22 Закона или соответственно статьей 1486 Кодекса правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено по лицензионному договору.

Относительно квалификации документов [29-34], как доказательств использования товарного знака под контролем правообладателя, Палата по патентным спорам отмечает следующее. В период с 25.06.2005г. по 01.01.2008 статья 22 Закона не предусматривала то, что использование товарного знака под контролем правообладателя признается использованием товарного знака. Предусмотренная статьей 1486 Кодекса норма об использовании товарного знака под контролем правообладателя вступила в силу с 01.01.2008 и обратная сила ей не придана.

Палата по патентным спорам исследовала документы [29-34] с целью выяснения, подтверждают ли они использование товарного знака под контролем правообладателя в соответствии со статьей 1486 Кодекса в 2008 году.

Из представленного правообладателем пакета документов [29-34] коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает доказательств осуществления выпуска алкогольной продукции ЗАО «Псковпищепром» под контролем правообладателя. В качестве подтверждения наличия договорных отношений для осуществления контроля со стороны правообладателя представлен договор [32] об уступке товарного знака по свидетельству № 188645, подписанный 10.01.2007 между Кузьминым Е.А. и ЗАО «Псковпищепром». Согласно пункту 2.1.2 указанного договора [32] правообладатель обязуется оказывать необходимую консультативную помощь при использовании ЗАО «Псковпищепром» товарного знака. При этом к договору [32] прилагаются документы об оплате по данному договору цены договора на сумму 159 000 р. [33] и вознаграждения правообладателю на сумму 40 000 р. [34]. Однако действия по оказанию консультаций не могут рассматриваться как использование знака под контролем правообладателя.

Поскольку, в отсутствие государственной регистрации договор об уступке товарного знака является недействительным (статья 1234 Кодекса), представленные правообладателем документы [29-34] не могут быть квалифицированы как надлежащее использование товарного знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам, исследовав и оценив в совокупности представленные правообладателем материалы, не имеет оснований

вывода об использовании товарного знака по свидетельству №188645 в установленный срок, в отношении товаров 32 класса МКТУ - пиво, всех товаров 33 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 25.06.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 188645 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

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

(511) 32 – минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.