

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 (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 №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 24.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РУССКИЙ ПРЪМИУМ» по свидетельству №272062 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ликеро - водочный завод «Кучино», г.Железнодорожный, Московская область (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «РУССКИЙ ПРЪМИУМ» по заявке №2003708674/50 с приоритетом от 25.04.2003 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Реестр) 16.07.2004 за №272062 на имя ООО Агентство недвижимости «Ватикан», Московская область, в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. На основании договора уступки зарегистрированного в Роспатенте 10.08.2007 за №РД0025306 правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «ТМ Холдинг», г.Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РУССКИЙ ПРЪМИУМ» по свидетельству № 272062 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адрес представителя правообладателя, имеющийся в материалах дела, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 30.03.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.07.2009 года, с приложением копии заявления от 27.02.2009. В дальнейшем заседание коллегии было перенесено на 21.10.2009.

На заседании коллегии правообладатель представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- до даты (10.08.2007) заключения договора уступки товарного знака правообладателем являлось ООО «АН Ватикан». Новый правообладатель, после получения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, обратился к прежнему владельцу с просьбой предоставить доказательства использования товарного знака;

- прежний правообладатель дал пояснения, согласно которым после введения в действие ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» № 102-ФЗ от 21.07.2005, в алкогольной отрасли был кризис, вызванный отсутствием специальной акцизной марки, в связи с чем многие производители останавливали производство, что подтверждается различными интернет публикациями. В указанный период прежний правообладатель не использовал товарный знак;

- после приобретения прав на товарный знак № 272062 правообладатель начал активную подготовку к производству, а именно: водки, маркированной товарным знаком «РУССКИЙ ПРЪМИУМ». В рамках подготовки было подписано соглашение о взаимодействие от 15.12.2008 и Договор на производство и поставку продукции № 59/I-08 ООО «ТМ Холдинг» с ООО «Водочная Артель Ять», были согласованы мероприятия направленные на производство продукции. Совместно была разработана технологическая инструкция ТИ 10-76443846-002-07, утвержденная 28.08.2007;

- правообладатель разработал рецептуру № РЦ 10-76443846-002-07;
- производителем было получено заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам производства №15789 от 25.03.2009 и сертификат соответствия;
- в соответствие с соглашением стороны обязались до 01.08.2009 заключить лицензионный договор и подать его на регистрацию в Роспатент;
- производителем был заключен договор на разработку дизайна этикетки бутылки водки «РУССКИЙ ПРЪМИУМ» с ООО «Би Кью Би Креатив и Дизайн», что подтверждается договором;
- для целей защиты продукции от контрафакта, сторонами был разработан оригинальный дизайн бутылки;
- для розлива данной продукции ООО «Водочная Артель Ять» заказало специализированное оборудование, предназначенное для выпуска продукции, заказало комплектующие для выпуска продукции, маркированной товарным знаком «РУССКИЙ ПРЪМИУМ»;

С учетом того факта, что прежний правообладатель в период с 2005 по 2006 год не мог начать использовать свой товарный знак по независящим от него причинам, а правообладатель ООО «ТМ Холдинг» в настоящий момент предпринял ряд мероприятий направленных на использование своего товарного знака, правообладатель просит признать указанные обстоятельства в качестве уважительных причин, приведших к неиспользованию товарного в период с 2004 года по 2006 год и отказать в удовлетворении заявления.

В доказательство изложенных доводов были представлены следующие документы:

- запрос ООО «ТМ Холдинг» от 15.07.2009 на 1 л. в 1 экз. [1];
- письмо ООО «АН Ватикан» от 21.07.2009 на 1л. в 1 экз. [2];
- сведения из сети Интернет на 22 л. [3];

- соглашение о взаимодействии между ООО «ТМ Холдинг» и ООО «Водочная Артель ять» от 15.12.2008 [4];
- копия Федерального закона № 102-ФЗ на 14 л.[5];
- ТИ 10 -76443846-002-07 и РЦ 10-76443846-002-07 на 13 л. [6];
- контракт № VNM- 25657590 от 29.052009 на 19 л.[7];
- копия договора № 012-ТМ от 07.07.2009г. ООО «Водочная Артель Ять» с ООО «Би Кью Би Креатив и Дизайн» на 8 л. [8];
- копия договора № 558 от 24.03.2009 ООО «Водочная Артель Ять» с ООО «Комплектпоставка» на 5л. [9];
- договор на производство и поставку продукции № 59/I-08 между ООО «ТМ Холдинг» и ООО «Водочная Артель Ять» на 17 л. [10];
- грузовая таможенная декларация [11];
- фотографии этикеток и маркировки продукции на 1л. [12].

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило анализ документов, представленных в качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству №272062, доводы которого сводятся к тому, что представленные к отзыву документы не свидетельствуют об уважительной причине неиспользования товарного знака в течение исследуемого периода.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 27.02.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-И «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 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 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (27.02.2009) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 27.02.2006 по 26.02.2009, включительно.

В обозначенный период времени обладателями исключительного права на товарный знак по свидетельству № 272062 являлись ООО «Агентство Недвижимости «Ватикан» и ООО «ТМ Холдинг».

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладателями использовался товарный знак «РУССКИЙ ПРЪМИУМ» по свидетельству №272062 в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Проанализировав документы и материалы, представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они не могут служить доказательством уважительной причины неиспользования товарного знака «РУССКИЙ ПРЪМИУМ» по свидетельству № 272062 его правообладателями по следующим причинам.

Прежний правообладатель товарного знака по свидетельству № 272062 не использовал его [2], и в качестве уважительной причины неиспользования назван кризис в алкогольной промышленности. Однако кризис длился не более шести месяцев, следовательно, это не может являться уважительной причиной неиспользования товарного знака в течение трех лет.

ООО «ТМ Холдинг» приобрело права на товарный знак 10.08.2007, в период, когда кризис уже закончился, однако до 27.02.2009 (дата подачи заявления) товарный знак не использовался, поскольку, не представлено

документов свидетельствующих о введении товара, маркированного товарным знаком «РУССКИЙ ПРЕМИУМ», в гражданский оборот

Большинство представленных документов [7,8,9,11] по датам выходят за рамки рассматриваемого периода;

- технологическая инструкция на водку «РУССКИЙ ПРЕМИУМ» для ООО «ВОДОЧНАЯ АРТЕЛЬ ЯТЬ» введена 07.09.2007, однако водка, маркированная указанным товарным знаком, не была введена в гражданский оборот.

Фотографии этикеток и бутылки, а также договор на творческие и дизайнерские разработки также выходят за рамки рассматриваемого периода.

Для доказательства надлежащего использования товарного знака по свидетельству № 272062 правообладателем представлено «Соглашение о взаимодействии» от 15.12.2007 с ООО «Водочная артель Ять» [4] на основании которого предполагалось осуществлять производство продукции под товарным знаком по свидетельству № 272062.

К этому времени сторонами были разработаны «Рецептура водки» «Русский Премиум» и «Техническая инструкция по производству водки «Русский Премиум» [6].

Перечисленные документы [4,6] свидетельствуют о намерениях правообладателя выпускать продукцию, маркированную товарным знаком по свидетельству №272062.

Договор о производстве и поставки продукции между ООО «ТМ Холдинг» и ООО «Водочная Артель Ять» заключен 03.03.2009, то есть по истечении рассматриваемого периода.

Сведений об исполнении договора, передаче произведенной продукции в собственность правообладателя, а также о введении товара, маркированного товарным знаком по свидетельству №272062 не представлено.

Исходя из изложенного, можно заключить, что в распоряжение Палаты по патентным спорам не было представлено документов, из которых с очевидностью следовало бы, что товар, маркированный товарным знаком «РУССКІЙ ПРѢМИУМ» по свидетельству №272062, производился и вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации по указанию или с согласия правообладателя, а имеющиеся в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам документы не могут свидетельствовать о наличие уважительной причины неиспользования товарного знака правообладателем в установленный выше период времени.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака «РУССКІЙ ПРѢМИУМ» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров 32 и 33 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 24.02.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 24.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №272062 полностью.