

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 15.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ» по свидетельству №314526, поданное Открытым акционерным обществом «Синергия капитал» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ» по заявке №2001712458/50 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.11.2002 за №227447 в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя Акционерного общества закрытого типа «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «Мир».

На основании договора об уступке товарного знака в отношении части товаров, а именно товаров 32 и 33 классов МКТУ, зарегистрированного в Роспатенте 05.10.2006 за № РД0012818, было выдано новое свидетельство за №314526 и правообладателем знака стало Общество с ограниченной ответственностью «Постнофф и Ко», Москва (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление 15.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ» по свидетельству № 314526 полностью в связи с его неиспользованием правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (ООО «Постнофф и Ко» ул. Нежинская д.14, стр.2 Москва, 119517) и его представителя (ООО «Знак Защита» Р.А.Захарову, а/я 44, Варшавское шоссе д.9, стр.1, оф.426, Москва, 117105) в установленном порядке были направлены уведомления от 02.10.2008 о дате заседания коллегии Палаты

по патентным спорам, назначенной на 20.02.2009 года, с приложением копии заявления от 15.08.2008.

Представитель правообладателя представил отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, доводы которого сводятся к следующему.

Правообладатель считает, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не подлежит удовлетворению.

Между ООО «Постнофф и Ко» и ООО «Русь Алко» заключен лицензионный договор на использование товарного знака.

ООО «Русь Алко» длительное время производит большое количество водки «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ», которая продается в торговой сети АШАН и продается за границу.

Факт использования товарного знака по свидетельству №314526 установлен вступившими в силу судебными актами по делам, рассмотренным с участием ОАО «Синергия Капитал» и ООО «Русь Алко».

В подтверждение своих доводов представитель правообладателя представил следующие документы:

- копию искового заявления на 4 л. в 1 экз.
- копию решения Арбитражного суда Московской области на 5л. в 1 эк.
- копию постановления десятого арбитражного апелляционного суда на 12 л. в 1 экз.
- копию лицензионного договора на 4 л. в 1 экз.
- копию контракта № РА-01/08.
- копии таможенных деклараций, счетов фактур, товарных накладных и платежных ордеров в исполнение контракта № РА-01/08.
- рецептуру водки «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ» на 13 л. в 1 экз.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №314526.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего заявление в отношении товара 33 класса МКТУ, а именно: «водка».

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №314526 в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно: водка.

В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по свидетельству № 314526 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше заявление от 15.08.2008 рассматривалось по существу в отношении части товаров 33 класса МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (10.11.2002) товарного знака по свидетельству №314526 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция).

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

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 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 заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

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.

Пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции определено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

С учетом даты (15.08.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 15.08.2003 по 14.08.2008, включительно.

Рассматриваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ», выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

По сведениям из сети Интернет ООО «Русь-Алко» — дочерняя компания одного из крупнейших мировых производителей алкогольной продукции — холдинга Wimpex. Завод «Русь-Алко» представляет собой суперсовременное предприятие, организованное по европейским стандартам и оборудованное по последнему слову техники. На выставке «Продэкспо-2008» компания примет участие в нескольких конкурсах, а кроме того, продемонстрирует свою продукцию,

произведенную по инновационным технологиям — водки ТМ “Царь всея Руси” и “Русский калибр”.

Анализ представленных документов показал, что правообладателем заключен лицензионный договор на использование товарного знака с Обществом с ограниченной ответственностью «Русь - Алко». Лицензиатом заключен контракт от 01.01.2008 на поставку водки «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ». Исполнение контракта подтверждено платежными документами. Маркированный товарным знаком «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ» товар производится на заводах принадлежащих лицензиату правообладателя, находящихся на территории Российской Федерации, товар оклеивается акцизными марками на территории Российской Федерации и все расчеты производятся на территории Российской Федерации из чего коллегия Палаты по патентным спорам усматривает введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Исходя из пункта 2 статьи 1486 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает в представленных документах факт использования товарного знака «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ» по свидетельству № 314526 для зарегистрированных товаров 33 классов МКТУ.

Фактическое использование товарного знака с изменением его цветовой гаммы является характерным для приспособления черно-белой регистрации к условиям рынка. Указанные незначительные графические изменения знака, не могут быть отнесены в данном случае к категории изменений, меняющих его существо. В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным принять представленную правообладателем документацию как доказательство использования и введения в гражданский оборот товарного знака «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ» по свидетельству №314526.

Данный вывод основывается на положениях статьи 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности, допускающей использование товарного знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной, например, в случае приспособления некоторых элементов знака под требования маркировки товара.

В Палату по патентным спорам поступило обращение лица, подавшего заявление, от 30.03.2009, доводы которого сводятся к следующему.

При вынесении решения коллегия палаты по патентным спорам не приняла во внимание, что оспариваемый словесный товарный знак «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ», выполнен в одну строку стандартными заглавными буквами русского алфавита

одного размера, однако на упаковке в используемом правообладателем обозначении слова «всея руси» набрано мелким шрифтом, в отличие от доминирующих в обозначении слова «ЦАРЬ» и неохраняемым словом «ВОДКА», которые набраны самым крупным шрифтом.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что знак фактически используется в форме, имеющей ряд существенных отличий от зарегистрированного и изменяющего существо товарного знака. Исполнение таким образом обозначения является сходным до степени смешения с товарным знаком заявителя по свидетельству №192865 [1].

Правообладатель согласно отзыву представил материалы, доказывающие использование товарного знака только в отношении 33 класса МКТУ – «водка». В отношении прочих товаров 33 класса МКТУ, а также товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации никаких доказательств не представлено [2].

Правообладатель представил материалы, подтверждающие поставку продукта на территорию Азербайджана. Представленные документы не подтверждают введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации [3].

Доводы изложенные в обращении от 30.03.2009 коллегией палаты по патентным спорам были оценены выше по тексту решения.

Таким образом, Палата по патентным спорам, делает вывод об использовании товарного знака «ЦАРЬ ВСЕЯ РУСИ» по свидетельству №314526 в отношении товаров 33 класса МКТУ в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок и не имеет оснований для удовлетворения заявления от 15.08.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении заявления от 15.08.2008. оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 314526.

