

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 (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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 19.01.2009, поданное Закрытым акционерным обществом «Дистрибушен», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №299290, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2002719166/50 с приоритетом от 18.09.2002 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.12.2005 за №299290 в отношении товаров 30, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова, у Чугунного моста въ Москве», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №299290 представляет собой словесное обозначение «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.01.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова» по свидетельству №299290 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.07.2009, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство о рассмотрении данного заявления только в отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.07.2009, представил на него отзыв от 13.07.2009 и дополнение к отзыву от 13.07.2009, в которых выражено сомнение в наличии законной заинтересованности у лица, подавшего заявление, при подаче этого заявления, а также отмечено, что оспариваемый товарный знак использовался на основании лицензионного договора ОАО «Костромахлебпром», Костромская область.

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие регистрации товарного знака.

На заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 13.07.2009 и 25.09.2009, правообладателем представлены копии следующих документов:

- Уведомление Роспатента от 22.01.2008 о государственной регистрации лицензионного договора о предоставлении права использования товарных знаков по свидетельствам №№ 143631, 143632, 210995, 211484, 213025, 309036 и 197846 – на 2 л. [1];
- Лицензионный договор от 10.05.2007, зарегистрированный в Роспатенте 14.01.2008, о предоставлении права использования товарных знаков по свидетельствам №№ 143631, 143632, 210995, 211484, 213025, 309036 и 197846 ОАО «Костромахлебпром» – на 1 л. [2];
- Приложения к лицензионному договору – на 8 л. [3];

- Сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, выписка из ЕГРЮЛ, договоры поставки, счета-фактуры, транспортные накладные, товарные накладные, платежные поручения, товарные чеки (ОАО «Костромахлебпром») – на 24 л. [4];
- Изображения бутылок – на 3 л. [5];
- Публикации в журналах, свидетельство на награду агропромышленной выставки (ОАО «Костромахлебпром») – на 6 л. [6];
- Макет фирменной папки, счет, счет-фактура, акт, платежное поручение, товарная накладная – на 7 л. [7];
- Договор о сотрудничестве между правообладателем и ОАО «Костромахлебпром» – на 2 л. [8];
- Переписка между правообладателем и ОАО «Костромахлебпром» – на 3 л. [9];
- Распечатки сведений о товарных знаках – на 2 л. [10].

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.01.2009, включает в себя Кодекс, Правила и 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).

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на

документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1490 Кодекса договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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 абзацем 1 статьи 27 Закона договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака) и лицензионный договор регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанные договоры считаются недействительными.

В подтверждение своей заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов

МКТУ лицо, подавшее заявление, представило на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.07.2009, следующие документы:

- копия устава лица, подавшего заявление, – на 16 л.;
- копии судебных документов – на 13 л.;
- распечатка сведений о товарном знаке «Смирновъ» по свидетельству №163000 – на 13 л.;
- копия решения Палаты по патентным спорам – на 10 л.

Коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении вышеуказанных товаров и услуг обусловлена наличием государственной регистрации товарного знака «Смирновъ» по свидетельству №163000 в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ на имя лица, подавшего заявление.

Исходя из указанного, заявление от 19.01.2009 подлежит рассмотрению по существу в отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

С учетом даты поступления рассматриваемого заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (19.01.2009), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 19.01.2006 по 18.01.2009.

Товарный знак по свидетельству №299290 представляет собой словесное обозначение «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА потомка знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

В отзыве правообладателя указано, что оспариваемый товарный знак использовался на основании лицензионного договора ОАО «Костромахлебпром», Костромская область.

При анализе представленных правообладателем материалов [1 – 10] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Лицензионный договор [1 – 2] предоставляет ОАО «Костромахлебпром» право использования товарных знаков по свидетельствам №№ 143631, 143632, 210995, 211484, 213025, 309036 и 197846, то есть действие данного лицензионного договора на оспариваемый товарный знак не распространяется.

В приложениях к лицензионному договору [3] упоминается оспариваемый товарный знак, однако данные документы не зарегистрированы в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и их предмет выходит за пределы тех прав, которые предусмотрены данным лицензионным договором.

Следует отметить, что по лицензионному договору обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования конкретного товарного знака в определенных договором пределах. При этом лицензиат может использовать этот товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования товарного знака, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Таким образом, действие лицензий, предоставленных в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 143631, 143632, 210995, 211484, 213025, 309036 и 197846, не распространяется на оспариваемый товарный знак и, следовательно, не может служить доказательством его использования.

Что касается возможности использования товарного знака лицом, осуществляющим такое использование под контролем правообладателя в соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, то следует отметить, что правообладателем не были представлены документы, подтверждающие наличие какого-либо определенного механизма такого контроля и его функционирование.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что имеющиеся документы свидетельствуют о том, что существовавшие в рассматриваемый период взаимоотношения между правообладателем и ОАО «Костромахлебпром» соответствуют взаимоотношениям лицензиара и лицензиата и, следовательно, подлежат оформлению в установленном порядке. Указанное следует из лицензионного договора [1 – 2], заключенного в отношении иных товарных знаков, принадлежащих правообладателю.

Ввиду вышеизложенного материалы [4 – 6], указывающие на осуществление ОАО «Костромахлебпром» производства и продвижения водки, не свидетельствуют об использовании именно оспариваемого товарного знака.

Материалы [7] указывают только на то, что ООО «СТО ПРОЦЕНТОВ» поставляло правообладателю фирменные папки. Данные материалы не содержат каких-либо сведений об использовании оспариваемого товарного знака в отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

В силу указанного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА» по тому, что знаменитого русского водочника Петра Арсеньевича Смирнова» по свидетельству №299290 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 19.01.2009 в отношении этих товаров и услуг.

На решение коллегии Палаты по патентным спорам от 25.09.2009 правообладателем было представлено особое мнение от 28.09.2009. Доводы особого мнения повторяют доводы отзыва правообладателя от 13.07.2009 и дополнения к нему от 13.07.2009, исследованные на заседаниях коллегии и проанализированные выше, в связи с чем отсутствует необходимость их дополнительного комментария.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 19.01.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №299290, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

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

Г
(511)

30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед.