

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие 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 11.09.2009, поданное Зе Нью Маскови Компании Лимитед, Великобритания (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ИВАН ГРОЗНЫЙ» по свидетельству №296772, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «ИВАН ГРОЗНЫЙ» по заявке №2005701990/50 с приоритетом от 02.02.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.10.2005 за №296772 на имя ООО «Постнофф и Ко», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 02.02.2015.

В соответствии с данными Госреестра 29.01.2008 в юридический адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №296772 были внесены изменения, а именно адрес 123242, Москва, ул.Красная Пресня, д.9, стр.3 изменен на 119517, Москва, ул.Нежинская, д.14, стр.2.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ИВАН ГРОЗНЫЙ» по свидетельству №296772 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 27.11.2009 с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.02.2010.

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- между правообладателем и ООО «Русь-Алко» заключен договор о совместной деятельности, согласно которому ООО «Русь-Алко» выполняет обязательства по производству, хранению и реализации алкогольной продукции;

- также правообладатель и ООО «Русь-Алко» заключили лицензионный договор на использование товарного знака «ИВАН ГРОЗНЫЙ» по свидетельству №296772;

- производство водки «ИВАН ГРОЗНЫЙ» осуществляется ООО «Русь-Алко» в соответствии с утвержденной рецептурой и технологической инструкцией на водку «ИВАН ГРОЗНЫЙ» и выданными сертификатом соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями;

- между ООО «Русь-Алко» и ООО «Сикорд» заключен договор поставки, на основании которого ООО «Русь-Алко» поставило ООО «Сикорд» водку «ИВАН ГРОЗНЫЙ».

Правообладателем к отзыву в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №296772 были представлены следующие копии документов:

- договор о совместной деятельности от 01.01.2004 [1];
- устав ООО «Постнофф и Ко» (новая редакция) от 2009 [2];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «Постнофф и Ко» №1362725 от 08.05.2002 [3];
- устав ООО «Русь-Алко» (новая редакция) от 2007 [4];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «ТоргИнвест» [5];
- протокол общего собрания ООО «ТоргИнвест» от 24.12.2003 [6];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «Русь-Алко» [7];
- лицензионный договор на товарный знак «ИВАН ГРОЗНЫЙ» по свидетельству №296772 от 17.11.2005 [8];
- сертификат соответствия РОСС RU.ПР71.В21887: продукция – водка «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Изготовитель - «Русь-Алко» [9];
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 14.10.2008 на продукцию: водка «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Изготовитель - «Русь-Алко» [10];

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 23.09.2008 на продукцию: водка «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Изготовитель - «Русь-Алко» [11];
- рецептура водки «ИВАН ГРОЗНЫЙ», дата утверждения 21.12.2005, разработана «ООО «Постнофф и Ко» [12];
- технологическая инструкция по производству водки «ИВАН ГРОЗНЫЙ», дата утверждения 21.12.2005, разработана «ООО «Постнофф и Ко» [13];
- лицензия Б 068554 №1943 от 15.07.2008 на разрешение следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков, выданная ОАО «Русь-Алко» [14];
- договор №04/11/16 от 16.11.2004 поставки товара с условием оплаты товара траншем между ООО «Русь-Алко» и ООО «Сикорд» с дополнительными соглашениями к нему от 29.12.2005, от 13.01.2006, от 25.12.2007, от 15.07.2008 [15];
- товарная накладная №919, товарно-транспортная накладная и справка к ней [16];
- счет-фактура 0001148 от 31.10.2008 [17];
- платежное поручение №39 от 04.03.2009 [18];
- письма директора ООО «Сикорд» Ю.Ю.Онищенко [19];
- выписка КБ «Москоммерцбанк» [20].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 11.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №296772.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.02.2010, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в подаче заявления от 11.09.2009 согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам не может удовлетворить заявление от 11.09.2009 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.09.2009 включает вышеуказанный Кодекс, Правила и Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (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 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.

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 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Товарный знак «ИВАН ГРОЗНЫЙ» по свидетельству №296772 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива).

С учетом даты (14.09.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 14.09.2006 по 13.09.2009 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №296772 являлось ООО «Постнофф и Ко», (Москва).

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 14.09.2006 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, а также об использовании товарного знака в соответствии со статьей 1486 Кодекса (в период с 01.01.2008 по 13.09.2009), то есть путем применения его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке 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 следующее.

Согласно лицензионному договору [8], заключенному между правообладателем товарного знака ООО «Постнофф и Ко» (лицензиар) и ООО «Русь-Алко» (лицензиат) и зарегистрированному Роспатентом 23.12.2005 за №РД0005341, право на использование товарного знака по свидетельству №296772 в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива) передано ООО «Русь-Алко». В соответствии с договором лицензиат получает право маркировать товарным знаком «ИВАН ГРОЗНЫЙ» по свидетельству №296772 изготовленную и сбываемую им продукцию.

Из представленных документов [12-13] следует, что разработка рецептуры и технической инструкции на производство водки под названием «ИВАН ГРОЗНЫЙ» осуществлялась правообладателем для лицензиата.

Правообладателем также предоставлены разрешительные документы [9-11, 14], выданные на ООО «Русь-Алко». Документы включают лицензию на производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков, сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения на производство водки «ИВАН ГРОЗНЫЙ»,

Между ООО «Русь-Алко» и ООО «Сикорд» был заключен договор поставки товара [15], согласно которому ООО «Русь-Алко» обязуется поставлять производимые им спиртные напитки. Об отгрузке товара по данному договору свидетельствуют товарная накладная, товарно-транспортная накладная и справка к ней [16], в которых в графе «наименование товара» указан товар - водка «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Представленное платежное поручение [18] свидетельствует об электронном виде платежа (оплаты) по договору [15].

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным признать доказанным факт использования товарного знака «ИВАН ГРОЗНЫЙ» по свидетельству №296772 лицензиатом в отношении товаров 33 класса МКТУ – алкогольные напитки (за исключением пива) и, следовательно, не имеет оснований для удовлетворения заявления от 11.09.2009.

В Палату по патентным спорам 24.02.2010 лицом, подавшим заявление, было представлено особое мнение, содержащее довод о том, что правообладатель не представил прямых доказательств использования товарного знака по свидетельству №296772, представленная документация (счет-фактура, ТТН) оформлены с нарушением установленных норм, не были представлены документы, связанные с получением в налоговом органе федеральных специальных марок.

Проанализировав доводы, изложенные в особом мнении, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что они являются неубедительными, поскольку при рассмотрении заявления о неиспользовании коллегия Палаты по патентным спорам устанавливает факт введения товара, сопровождаемого спорным знаком, в гражданский оборот. Оценка документов на предмет правомерности осуществления лицом хозяйственной деятельности (получение необходимой разрешительной документации, заполнение отчетных документов) выходит за пределы компетенции Палаты по патентным спорам. Анализ же документов по использованию товарного знака, приведен выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявление от 11.09.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №296772 полностью.**