

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), введенной 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 20.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174871, поданное ООО «ФРИОН», Москва (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №174871 с приоритетом от 29.04.1998 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.05.1999 по заявке №98707174/50 на имя ВИНОРУМ С.А., г.Кишинев, в отношении товаров 32, 33 и услуг 36, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В дальнейшем в регистрацию №174871 были внесены изменения и правообладателем товарного знака стало: Совместное Молдо-Гибралтарское акционерное общество закрытого типа «VINORUM» S.A., г.Кишинэу, ул.Тигина, д.42.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 25.09.2003 №4121, права на товарный знак перешли Акционерному обществу Винзавод «ВИНЭРИЯ-БАРДАР», 6811, Яловенский р-н, с.Бардар, ул.Узинелор, 3. Согласно, внесенным в регистрацию изменениям от 17.02.2009, правообладателем товарного знака является Совместное предприятие Акционерное общество Винзавод «ВИНЭРИЯ-БАРДАР», 6811, Молдова, Яловенский р-н, с.Бардар, ул.Узинелор, 3 (далее - правообладатель).

Срок действия регистрации №174871 товарного знака продлен до 29.04.2018.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174871 в отношении товаров 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ в связи с

непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах дела, в установленном порядке были направлены уведомления от 27.11.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.03.2010, с приложением копии заявления от 20.07.2009.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.03.2010 лицо, подавшее заявление, представило материалы о заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174871 и ограничил объем притязаний товарами 32 класса МКТУ «пиво», товарами 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» и услугами 42 класса МКТУ «реализация пива, реализация алкогольных напитков».

Правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.03.2010, в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №174871 были представлены следующие документы:

- контракт №TC-i-166 от 08.06.2004 поставки алкогольной продукции, дополнительное соглашение от 31.12.2005 и спецификации к контракту (1);
- Устав Акционерного общества Совместного Предприятия Винзавод «ВИНЭРИЯ-БАРДАР» (2);
- счета-фактуры (3);
- таможенные декларации, добавочный лист (ТД 2) (4);
- образцы этикеток вина (5).

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 09.04.2010 в связи с необходимостью предоставления правообладателем дополнительных материалов.

Правообладателем товарного знака были представлены следующие материалы:

- контракт №498/840/048 от 01.10.2008 и приложение к нему, спецификация на партию товара (6);
- таможенные декларации (7);

- сертификат о происхождении товара (8);
- счет-фактура (9);
- образец продукции (коньяк) (10).

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №174871.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 20.07.2009 убедительными частично.

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.07.2009 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 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.

Для целей настоящей статьи 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.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

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 в соответствии со статьей 26 настоящего 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.

Товарный знак по свидетельству №174871 представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов «АСТОРИЯ-» «-ASTORIA», выполненных заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

С учетом даты подачи заявления (22.07.2009) коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 22.07.2006 по 21.07.2009 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, использовали товарный знак по свидетельству №174871 в отношении товаров 32 класса МКТУ

«пиво», товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» и услуг 42 класса МКТУ «реализация пива, реализация алкогольных напитков».

Анализ представленных материалов (1-10) показал следующее.

Согласно документам (6-10) правообладатель поставляет на территорию Российской Федерации коньяк «Бардар». При этом из приложения к контракту, в котором представлены дизайн этикетки и контр-этикетки коньяка «Бардар» видно, что продукция под данным названием содержит словесные элементы «ASTORIA АСТОРИЯ». Так, в нижней части этикетки коньяка, помимо обозначения «Бардар», помещено обозначение «ASTORIA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. На контр-этикетке под словом «Бардар» расположено слово «АСТОРИЯ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

На этикетке продукции «ASTORIA АСТОРИЯ», представленной правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, также содержатся словесные элементы, присутствующие в товарном знаке по свидетельству №174871.

В этой связи коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что товарный знак по свидетельству №174871 с незначительными изменениями использовался правообладателем в рассматриваемый период времени в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки», поскольку товар «ко냑» является видовым понятием по отношению к родовому понятию «алкогольные напитки».

Остальные представленные правообладателем документы (1, 3, 4, 5) не могут быть приняты в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №174871, поскольку документы (1, 3, 4) содержат более позднюю дату, чем дата подачи заявления от 20.07.2009, что выходит за рамки рассматриваемого периода времени, а этикетки (5) не содержат дату выпуска продукции, маркированной обозначением «Astoria Астория».

В отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», услуг 42 класса МКТУ «реализация пива, реализация алкогольных напитков» факт использования рассматриваемого товарного знака правообладателем не подтвержден.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 20.07.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №174871 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

**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.
- 33 - алкогольные напитки (за исключением пива).
- 36 - страхование; операции с недвижимостью.
- 42 - юридические службы, промышленные и научные исследования и разработки, программирование, реализация минеральных и газированных вод и прочих безалкогольных напитков, фруктовых напитков и фруктовых соков, сиропов и прочих составов для изготовления напитков.