

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 ППС), рассмотрела заявление от 22.09.2009, поданное Открытым акционерным обществом «Мариинский ликеро-водочный завод», г. Мариинск (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «БЕРЛОГА» по свидетельству №307218, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «БЕРЛОГА» по заявке №2000726386/50 с приоритетом от 18.10.2000 произведена 25.05.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №307218. Товарный знак зарегистрирован на имя ООО «Компания по управлению недвижимостью «Владелец», 446221, Самарская обл., Волжский район, с. Сухая Вязовка, СПК «Победа» (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «БЕРЛОГА» по свидетельству №307218 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 32, 33 классов МКТУ, по причине его неиспользования в течение трех лет до даты подачи настоящего заявления.

Лицо, подавшее заявление, в качестве обоснования своей заинтересованности в подаче заявления указало, что является производителем более чем пятидесяти наименований водок и ликероводочных изделий, слабоалкогольных и безалкогольных

газированных напитков, минеральной и питьевой воды. ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» производит такие известные марки водок как «BELUGA/БЕЛУГА» и «Медвежий Угол», см. сайт mlvz.net. Лицо, подавшее заявление, проиллюстрировало свои доводы следующими материалами:

- фотографии продукции под наименованиями «BELUGA/БЕЛУГА» и «Медвежий Угол» [1];

- приказ ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» от 20.07.2009 за №2872/01/09 о мероприятиях по укреплению позиций предприятия на локальных рынках путем разработки концепции новых брендов [2];

- служебная записка начальника отдела маркетинга генеральному директору ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод», касающаяся результатов разработки отделом маркетинга проекта расширения линейки выпускаемой заводом продукции «Медвежий угол»: «Медвежья берлога» и «Медвежий бочонок» и проверки этих обозначений на патентную чистоту [3];

- приказ ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод» от 15.09.2009 за №2901/01/2009 о подготовке и подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «БЕРЛОГА» по свидетельству №307218, выявленного в ходе проведения проверки разработанных обозначений на патентную чистоту [4];

- лицензия №1604 от 07.04.2009 на производство, хранение и поставку произведенных спиртовых напитков (водки, ликероводочных изделий, коньяков из обработанных коньяков), выданная ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод»;

- макет этикетки для водки «Медвежья Берлога» [5].

Заявление от 22.09.2009 было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 09.04.2010 и по результатам рассмотрения заявления Роспатентом было принято решение от 21.04.2010 о прекращении делопроизводства по заявлению от 22.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307218 в связи с непризнанием лица, подавшего заявление, заинтересованным в подаче данного заявления.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.04.2011 года по делу №А40-87973/10-27-768 признано недействительным

решение Роспатента от 21.04.2010 о прекращении делопроизводства по заявлению от 22.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307218.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 11.04.2011 заявление рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

Правообладателю в установленном порядке направлялось уведомление о дате заседания коллегии по рассмотрению заявления от 22.09.2009, однако, данная корреспонденция была возвращена почтовым отделением с пометкой «отсутствие адресата по указанному адресу». На дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель на заседании коллегии отсутствовал и отзыв на заявление не представил.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.09.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), Кодекс и Правила ППС.

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 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.

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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В качестве обоснования заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307218 лицо, подавшее заявление, дополнительно к материалам, имеющимся в деле, представило дополнительные сведения, а именно:

- лицензии на производство и реализацию алкогольной продукции [6];
- сведения об объемах произведенной продукции [7];
- информация об обозначении «МЕДВЕЖЬЯ БЕРЛОГА» по заявке №2011728272/50 [8].

Из ранее имеющихся в материалах дела сведений [1] – [5], а также представленных дополнительных материалов [6] – [8], касающихся деятельности Открытого акционерного общества «Мариинский ликеро-водочный завод», усматривается, что лицо, подавшее заявление, является производителем алкогольной продукции и имеет намерение реального использования в гражданском обороте сходного обозначения «МЕДВЕЖЬЯ БЕРЛОГА». В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №307218.

В отношении использования товарного знака по свидетельству №307218 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ следует отметить следующее.

С учетом даты (22.09.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 22.09.2006 по 21.09.2009 включительно.

Товарный знак «БЕРЛОГА» по свидетельству №307218 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая

охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 22.09.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №307218) и в материалах заявки №2000726386/50. На дату рассмотрения заявления (23.11.2011) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю по имеющемуся адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 22.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307218 в связи с его неиспользованием.

Не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №307218 в установленные законодательством сроки в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 22.09.2009.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить заявление от 22.09.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №307218 в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ.**