

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.05.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием по свидетельству № 200452, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лудинг», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 99712270/50 с приоритетом от 03.08.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.03.2001 за № 200452 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОФОТ», г. Сочи (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству № 200452 представляет собой черно-белое комбинированное обозначение, словесная часть которого «агура» выполнена оригинальным шрифтом прописными буквами русского алфавита. Изобразительная часть представляет собой горный пейзаж с водоемом у подошвы скалистого склона, с которого падает вода. Пейзаж справа и слева обрамлен стилизованными мелкими каплями на гладкой поверхности.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.05.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 200452 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет в отношении товара 32 класса МКТУ – «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 21.05.2009 с приложением копии заявления от 05.05.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.07.2009 года.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшее 01.07.2009, было перенесено на 04.08.2009 по просьбе лица, подавшего заявления, для предоставления дополнительных материалов, подтверждающих его заинтересованность в подаче заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.08.2009, правообладатель представил отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- заявление, поданное ООО «Лудинг», является незаконным и необоснованным;
- с момента регистрации товарного знака правообладатель активно его использует в целях маркировки и индивидуализации выпускаемой продукции, в частности – минеральной газированной воды;
- факты, изложенные ООО «Лудинг» в своем заявлении, не соответствуют действительности и не находят документального подтверждения;
- не усматривается оснований для обращения ООО «Лудинг» с подобным заявлением, поскольку предполагаемому к использованию обозначению «ACURA» для винного напитка не может быть противопоставлен по сходству до степени смешения товарный знак по свидетельству № 200452;
- совпадение всего лишь одной буквы «А» в обозначениях не может быть положено в основание о принятии решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;
- удовлетворение заявленных требований существенно нарушит принадлежащие ООО «ЭКОФОТ» права и охраняемые законом интересы.

В связи с изложенным правообладатель высказал просьбу отказать в удовлетворении заявления в полном объеме.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 04.08.2009 правообладатель присутствовал, однако каких-либо доказательств использования товарного знака «агура» по свидетельству № 200452 в отношении товара «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ не представил. Кроме того, правообладатель пояснил, что в отношении указанных товаров не сможет доказать использование товарного знака, так как производством пива и алкогольных напитков в период доказывания (с 05.05.2006 по 04.05.2009) не занимался

и лицензий третьим лицам на использование товарного знака для этих товаров не предоставлял.

Лицо, подавшее заявление, подтвердило свою заинтересованность в подаче заявления, мотивированную невозможностью осуществлять свои права и обязанности по ввозу и реализации на территории Российской Федерации винного напитка, маркированного сходным с товарным знаком по свидетельству № 200452 обозначением «ACURA».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.05.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 200452 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.05.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

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 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение товарного знака

- 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;

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

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 со статьей 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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

Проанализировав отзыв, представленный правообладателем на заседании коллегии, коллегия пришла к выводу, что он не содержит сведений об использовании им товарного знака в отношении товара 32 класса «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ. Правообладателем были представлены товарно-транспортные накладные только в отношении минеральной воды. Кроме того на заседании коллегии правообладатель в устной форме заявил о неиспользовании товарного знака «агура» в отношении пива и алкогольной продукции.

Таким образом, не располагая информацией об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении указанных товаров, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака № 200452 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товара «пиво» и товаров 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 05.05.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.05.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 200452 в связи с неиспользованием частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 29 – мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;
- 30 – кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; пекарные порошки; кондитерские изделия; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед;
- 32 – минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;
- 42 – обеспечение пищевыми продуктами и напитками; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; использование запатентованных изобретений; дизайн в области упаковки [услуги]; создание новых видов товаров; реализация товаров.