

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 14.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №110575, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Постнофф и Ко», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №148199/50 с приоритетом от 18.12.1991 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.04.1993 за №110575 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «вина», на имя Научно-производственного объединения пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (Москва). Впоследствии наименование правообладателя было изменено и стало Государственное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности" РАСХН, Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №110575 представляет собой этикетку черного цвета, в центре которой расположено изображение двуглавого орла с развернутыми крыльями и широко расставленными лапами с когтями. Головы орла со стилизованными языками с раскрытыми клювами направлены в противоположные друг другу стороны. Двуглавого орла венчает корона с белым крестом над ней. На фоне изобразительного элемента расположен словесный элемент «PETER GREAT», выполненный заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Над словесным элементом «PETER GREAT» расположен словесный элемент «SPARKLING WINE». А под словесным элементом «PETER GREAT» расположен словесный элемент «ORIGINAL RUSSIAN WHITE». В левом нижнем углу этикетки находится надпись 11%vol., а в правом нижнем – 75cl.

В Палату по патентным спорам 14.03.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №110575 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение законодательно установленного срока в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации. Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, совместно с ООО «Русь-Алко» хозяйственной деятельности, связанной с производством алкогольной продукции. В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №110575 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

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

- правообладателем сдан на регистрацию в Роспатент лицензионный договор с Государственным унитарным предприятием «Кизлярский коньячный завод» о предоставлении права на использование товарного знака по свидетельству №110575;

- ГУП «Кизлярский коньячный завод» является одним из ведущих заводов бывшего СССР, который на основе классической технологии вырабатывает высококачественную алкогольную продукцию, а также награжден более 350 золотыми и серебряными медалями, 36 Гран При, призом «Золотая пальма» и другими, является носителем звания «Поставщик Московского Кремля»;

- в настоящее время ГУП «Кизлярский коньячный завод» планирует поставлять свою продукцию, выпускаемую с 1996 года под наименованием «Петр Великий», на экспорт, в связи с чем и было достигнуто соглашение о заключении лицензионного договора;

- заводом ведутся маркетинговые исследования с целью изучения рынка сбыта алкогольной продукции, а также дополнительные исследования в области технологической части производства алкогольной продукции под товарным знаком «PETER GREAT».

К отзыву правообладателем были представлены следующие документы:

1. уведомление о поступлении заявления о регистрации договора;
2. письмо с просьбой о заключении лицензионного договора;

3. информация о коньяке «Петр Великий», производимом ГУП «Кизлярский коньячный завод»;
4. предварительный договор №21 от 25.12.2009.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления включает Кодекс и Правила ППС.

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 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.

С учетом даты (14.03.2011) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 27.01.2008 по 26.01.2011, включительно.

В рассматриваемый период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №110575 являлось Государственное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности" РАСХН.

Проанализировав представленный правообладателем отзыв, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что приведенные в нем доводы не могут служить доказательством использования товарного знака со словесным элементом «PETER GREAT» по свидетельству №110575 его правообладателем на территории Российской Федерации по следующим причинам.

Согласно представленному отзыву правообладатель товарного знака по свидетельству №110575 и ГУП «Кизлярский коньячный завод» заключили предварительный договор №21 от 25.12.2009, который представляет собой проект лицензионного договора на предоставление неисключительного права использования товарного знака по свидетельству №110575. Заявление о регистрации лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака по свидетельству №110575 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2011 (что позже даты подачи заявления).

Правообладателем не было представлено документов, подтверждающих фактическое использование товарного знака со словесным элементом «PETER GREAT» на территории Российской Федерации до даты подачи заявления от 14.03.2011. Кроме того, правообладатель прямо не отрицает того, что использование товарного знака со словесным элементом «PETER GREAT» в отношении товаров 33 класса МКТУ до даты подачи рассматриваемого заявления не осуществлялось.

В силу указанного палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №110575 в отношении товаров 33 класса МКТУ в законодательно установленные сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 14.03.2011.

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

удовлетворить заявление от 14.03.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №110575.