

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, 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 14.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «Folonari» по свидетельству №262759, поданное ГРУППО ИТАЛИАНО ВИНИ С.П.А., Италия (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №262759 с приоритетом от 26.12.2001 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.01.2004 по заявке №2001741592/50 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Александровы погреба», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 16, 33 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

На основании лицензионного договора о предоставлении права на использование вышеуказанного товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 30.01.2007 №РД0017499, лицензиатом товарного знака является ООО «Русьимпорт-Центр», Московская обл., Талдомский р-н (далее - лицензиат).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «Folonari» по свидетельству №262759 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления в отношении всех товаров 16, 33 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака «Folonari» по свидетельству №262759 были приложены следующие материалы:

- лицензионный договор №ДЛ-8/2006 на использование товарных знаков от 10.10.2006 [1];

- договор заказа на производство продукции от 15.01.2007 и дополнительные соглашения №1 и №2 к нему [2];
- контракт №00028 от 07.09.2005 и дополнительные соглашения №№1, 2, 6 [3];
- грузовая таможенная декларация (ГТД) и добавочные листы к ней, дополнение №1 к ГТД [4];
- платежное поручение [5];
- приходная накладная №500 от 25.07.2007 [6];
- сертификат соответствия №РОСС ВГ.ПР44В13468 со сроком действия с 18.04.2007 по 18.04.2008 [7];
- договор поставки №ДП-2/2006 от 01.03.2006 и дополнительное соглашение №1 к нему [8];
- товарная накладная №2157 от 03.08.2007 [9];
- счет-фактура №2157 от 03.08.2007 [10];
- платежное поручение №230 от 06.08.2007 [11];
- договор поставки №006-РИЦ от 09.01.2008 и дополнительное соглашение к нему [12];
- товарная накладная №08-000098 от 29.01.2008 [13];
- счет-фактура №08-000098 от 29.01.2008 [14];
- отчет о реализации алкогольной продукции «Folonari» производства «Винекс Преслав» АД, Болгария от 20.02.2008 [15];
- договор заказа на организацию ввоза на территорию Российской Федерации алкогольной продукции «Folonari» от 12.06.2007 [16];
- платежное поручение №207 от 07.05.2008 [17];
- письмо ООО «ТК «Русьимпорт» [18];
- изображение продукции [19];
- товарный чек №08-300033 от 12.02.2008 [20];
- журнал кассира-операциониста [21];
- товарные чеки от 07.04.2008, от 08.04.2008 [22].

На основании представленных выше документов, правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Folonari» по свидетельству №262759 в отношении товаров

33 класса МКТУ в связи с его использованием в установленный законодательством период.

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 14.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №262759.

С учетом даты регистрации (30.01.2004) товарного знака по свидетельству №262759 правовая база для рассмотрения заявления от 14.12.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 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, введенным в действие 27.12.2002г. (далее - Закон), и отмеченные выше Правила.

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 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 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

С учетом даты (14.12.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 14.12.2004 по 13.12.2007, включительно.

Товарный знак по свидетельству №262759 представляет собой словесное обозначение «Folonari», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 33 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно представленному договору [2] правообладатель поручил изготовить «Винекс Преслав» АД (Болгария) алкогольную продукцию под названием «Folonari» с последующей её реализацией на территории РФ. По данному договору правообладатель заказывал алкогольную продукцию, а именно, вино у «Винекс Преслав» АД с согласованным дизайном этикеток, на которых присутствует товарный знак «Folonari».

В свою очередь, «Винекс Преслав» АД на основании документа [8] поставлял на территорию РФ вино, маркированное товарным знаком «Folonari» ООО «Торговый дом «Русьимпорт», что подтверждается документами [4-6]. Однако, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований считать, что «Винекс Преслав» АД, поставляя товары в соответствии с таможенными декларациями [4], действовало во исполнение договора [2], заключенного с правообладателем товарного знака, поскольку из таможенных деклараций следует, что поставка осуществлялась в рамках иного контракта.

Учитывая данные обстоятельства, представленные правообладателем документы [8-15] по продаже данных товаров ООО «Торговый дом «Русьимпорт» не могут быть учтены в качестве доказательств использования товарного знака.

Вместе с тем, документы [17, 20-22] также не могут быть приняты во внимание, поскольку выходят за рамки рассматриваемого периода использования товарного знака по свидетельству №262759.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что представленные документы не доказывают использование товарного знака «Folonari» по свидетельству № 262759 в рассматриваемый период времени в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания для удовлетворения заявления от 14.12.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 14.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №262759 полностью.