

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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.12.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Союзпатент», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №268120, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001742530/50 с приоритетом от 27.12.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.04.2004 за №268120 в отношении товаров 16, 34 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Александровы погреба», Москва. На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2007 за №РД0017720, правообладателем данного товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью «ФАЭТОН», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №268120 представляет собой словесное обозначение «Mehari's», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Перед буквой «s» помещен апостроф.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Mehari's» по свидетельству №268120 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Материалы дела содержат отзыв правообладателя, в котором отмечено, что в указанный в заявлении период времени товарный знак «Mehari's» по

свидетельству №268120 использовался правообладателем только в отношении части товаров 34 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной регистрации, а именно, в отношении трубочного табака.

В отзыве правообладателя отмечено следующее:

1) правообладателем был найден производитель – ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», которым осуществлялось производство трубочного табака по заказу правообладателя и исключительно для него, с маркировкой данной продукции товарным знаком «Mehari's», принадлежащим правообладателю, что установлено соответствующим соглашением между правообладателем и ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»;

2) в соответствии с указанным соглашением упаковка трубочного табака «Mehari's» оформляется по эскизу, разработанному правообладателем, и все риски в сфере интеллектуальной собственности при производстве и реализации этой продукции несет правообладатель;

3) правообладателем осуществлялся контроль за производством товара, подтверждением чему являются вышеуказанное соглашение, а также отраженная на этикетке трубочного табака «Mehari's» информация о том, что данная продукция изготовлена под контролем правообладателя;

4) вышеуказанным соглашением определен порядок поставки правообладателю его товара, изготовленного по его заказу ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», а именно, через фирму-посредника, осуществляющую транзит этого товара от производителя к правообладателю, – через ООО «Табачный дом»;

5) осуществление указанного порядка поставки товара от производителя к правообладателю определено договором поставки между правообладателем и ООО «Табачный дом»;

6) правообладателем трубочный табак «Mehari's» реализовывался ООО «Миллезим» в соответствии с договором поставки, заключенным между ними;

7) продвижение трубочного табака «Mehari's» осуществлялось через дилерскую сеть вплоть до розничного потребителя в разные регионы России, звеньями которой являлись, в частности, ООО «Миллезим», ООО «Компания «Табакалера», ООО «ТД «Русьимпорт-Архангельск», ООО «ТД «Русьимпорт-Новосибирск», ООО «ТД «Русьимпорт-Челябинск», ООО «ТД «Русьимпорт-Брянск», ООО «Торговая компания «Авиньон» (Нижегородская область), подтверждением чему являются соответствующие договоры поставки между ними;

8) схема продвижения табачной продукции «Mehari's» до розничного потребителя разработана и реализована правообладателем, правообладателем осуществлялся контроль за продвижением товара.

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие регистрации товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ.

К отзыву правообладателя приложены копии следующих документов:

- Фотоизображения этикетки и упаковки трубочного табака «Mehari's» – на 3 л. [1];
- Образец товара – трубочного табака «Mehari's» – 1 шт. [2];
- Соглашение между правообладателем и ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» – на 1 л. [3];
- Сертификат соответствия на трубочный табак «Mehari's» – на 1 л. [4];
- Договор поставки между правообладателем и ООО «Табачный дом», спецификация к нему на трубочный табак «Mehari's» – на 5 л. [5];
- Счета-фактуры, товарные накладные и платежное поручение по исполнению договора поставки трубочного табака «Mehari's» между правообладателем и ООО «Табачный дом» – на 5 л. [6];
- Договор поставки между правообладателем и ООО «Миллезим», спецификация к нему на трубочный табак «Mehari's» – на 3 л. [7];

- Счета-фактуры, товарные накладные и платежное поручение по исполнению договора поставки трубчатого табака «Meheri's» между правообладателем и ООО «Миллезим» – на 7 л. [8];

- Договор поставки между ООО «Миллезим» и ООО «Компания «Табакалера» – на 2 л. [9];

- Счет-фактура, товарная накладная и платежное поручение по исполнению договора поставки между ООО «Миллезим» и ООО «Компания «Табакалера», а именно, трубчатого табака «Meheri's» – на 4 л. [10];

- Товарные чеки и оттиск кассового чека ООО «Компания «Табакалера» на трубчатый табак «Meheri's» – на 9 л. [11];

- Договоры поставки между ООО «Миллезим» и ООО «ТД «Русьимпорт-Архангельск», ООО «ТД «Русьимпорт-Новосибирск», ООО «ТД «Русьимпорт-Челябинск», ООО «ТД «Русьимпорт-Брянск», ООО «Торговая компания «Авиньон» (Нижегородская область), а также по их исполнению счета-фактуры, товарные накладные и платежные поручения относительно поставки трубчатого табака «Meheri's» – на 45 л. [12].

На заседании коллегии, состоявшемся 16.07.2009, правообладателем были представлены следующие документы:

- Договор поставки №КОМ09-01 от 09.01.2007, где ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» (поставщик), а ООО «Табачный дом» (покупатель) и платежное поручение к нему на 4л. [13];

- Товарная накладная №7491 от 12.07.2007 и счет-фактура к ней (по договору КОМ09-01 от 09.01.2007) на 3 л. [14];

- Договор заказа №12/2007, где ООО «Фаэтон» (заказчик), а ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» (производитель) и акт выполненных работ к нему на 5л. [15];

- Платежное поручение №18 от 24.04.2007, где плательщик ООО «Фазтон», а получатель ООО «Табачный дом» на 1л.[16];

- Письмо от ОАО «Погарской сигаретно-сигарной фабрики» от 05.06.2009 №27/2009 к ООО «Фазтон» на 1л.[17];

- Сертификат соответствия на табак трубочный «Mehari`S» на 1л. [18].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 25.12.2007 частично.

С учетом даты регистрации товарного знака (30.04.2004) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и упомянутые Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 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 течении 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.

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. 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 абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 34 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Согласно заявлению от ООО «Союзпатент» комбинированный товарный знак «Mehari's» по свидетельству №268120 не используется в отношении всех товаров и услуг. Данное заявление поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2007.

В соответствии с заявлением, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью установления факта использования товарного знака в период времени с 26.12.2004 по 25.12.2007 включительно.

Товарный знак по свидетельству №268120 представляет собой словесное обозначение «Mehari's», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Перед буквой «s» помещен апостроф.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они подтверждают использование им товарного знака «Mehari's» на территории Российской Федерации в указанный период времени только в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак».

При анализе представленных правообладателем материалов [1 – 18] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы Палатой по патентным спорам установлено следующее.

В рассматриваемый период времени в соответствии с соглашением [3] ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» осуществляло производство трубочного табака, маркированного товарным знаком «Mehari's»,

принадлежащим правообладателю (свидетельство №268120), по заказу правообладателя и исключительно для него. В соответствии с указанным соглашением упаковка трубочного табака «Mehari's» оформлялась по эскизу, разработанному правообладателем, и все риски в сфере интеллектуальной собственности при производстве и реализации этой продукции ложились на правообладателя. Так же это подтверждается договором заказа [15].

Соглашением [3] определены также следующие параметры данной табачной продукции: трубочный табак, упакованный в картонно-жестяные банки с весом нетто 50 грамм и соответствующий ТУ; на каждой упаковке в обязательном порядке должна быть нанесена информация о правообладателе, по заказу которого производится данная табачная продукция.

Материалы [1 – 2] указывают на то, что на этикетке трубочного табака «Mehari's» отражена информация о том, что данная продукция изготовлена под контролем правообладателя, а также содержатся сведения о его местонахождении и контактном телефоне.

Сертификат соответствия на трубочный табак «Mehari's» [4] выдан на имя его изготовителя – ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». Вместе с тем, в нем указано на то, что данная продукция изготавливается под контролем правообладателя.

Соглашением [3], [15] определен порядок поставки правообладателю товара, изготовленного по его заказу: ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» (производитель) поставляет трубочный табак «Mehari's» заказчику (правообладателю) через посредника – ООО «Табачный дом», осуществляющего транзит этого товара.

Осуществление поставки трубочного табака «Mehari's» от ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» к ООО «Табачный дом» подтверждается договором поставки [13] и соответствующими финансовыми документами [14].

Порядок передачи товара правообладателю и его оплаты установлен договором [5]. Предметом данного договора определена поставка правообладателю табачных изделий, изготовленных по его заказу и маркированных его товарным знаком, а спецификация к нему указывает на поставку именно трубочного табака «Me hari's». Исполнение указанного договора подтверждается материалами [6], [16].

Доказательством факта введения правообладателем трубочного табака «Me hari's» в гражданский оборот в указанный в заявлении период времени является договор поставки [7], в соответствии с которым табачная продукция, определяемая спецификацией, поставлялась правообладателем ООО «Миллезим». Приложенная к данному договору спецификация указывает на реализацию правообладателем именно трубочного табака «Me hari's». Об исполнении указанного договора поставки свидетельствуют материалы [8], в том числе платежное поручение, подтверждающее факт оплаты товара покупателем (ООО «Миллезим»).

Материалы [9 – 12] демонстрируют дальнейшее продвижение трубочного табака «Me hari's», уже введенного правообладателем в гражданский оборот, до розничного потребителя в разные регионы России: ООО «Миллезим» (оптовый дилер) поставлял данный товар ООО «Компания «Табакалера», ООО «ТД «Русьимпорт-Архангельск», ООО «ТД «Русьимпорт-Новосибирск», ООО «ТД «Русьимпорт-Челябинск», ООО «ТД «Русьимпорт-Брянск», ООО «Торговая компания «Авиньон» (Нижегородская область). Представлены соответствующие договоры поставки и документы, свидетельствующие об их исполнении.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод об использовании правообладателем товарного знака «Me hari's» по свидетельству №268120 только в отношении товаров 34 класса МКТУ «табак».

Вместе с тем, правообладателем не были представлены доказательства использования товарного знака в отношении остальной части товаров 34 и всех товаров 16 классов МКТУ. Не доказывалось оказание правообладателем третьим

лицам услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации.

Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака в отношении остальной части товаров 34, всех товаров 16 и всех услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

В установленном порядке лицом, подавшим заявление, было выражено особое мнение от 17.12.2008 на решение коллегии Палаты по патентным спорам, вынесенное по результатам рассмотрения заявления на заседании коллегии, состоявшемся 12.12.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.12.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «Me hari's» по свидетельству №268120, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

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

┌

(511)

└

34 – табак.