

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 22.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РУССКИЙ ЦАРЬ» по свидетельству №307362 в связи с его неиспользованием, поданное компанией ООО "Постнофф и Ко" (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2006705681/50 с приоритетом от 14.03.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.05.2006 за №307362 на имя ЗАО «ЛИВИЗ», Россия в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 14.03.2016.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 13.05.2010 за №РД0064319, в отношении всех товаров 33 класса МКТУ правообладатель передал свое исключительное право на вышеуказанный товарный знак ООО «ЛИВИЗ», Россия (далее – правообладатель).

Товарный знак «РУССКИЙ ЦАРЬ» является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307362 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 28.01.2011.

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- между ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «ЛИВИЗ» заключен договор №07-27/ 92-2007 от 27.07.2007 об уступке товарного знака по свидетельству №307362, согласно которому исключительное право на данный товарный знак передается ООО "ЛИВИЗ";

- регистрация данного договора произведена только 13.05.2010;

- до 13.05.2010 ООО "ЛИВИЗ" не имело каких-либо прав на использование товарного знака по свидетельству №307362;

- таким образом, указанный товарный знак не использовался по не зависящим от ООО "ЛИВИЗ" обстоятельствам;

- с момента регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак ООО "ЛИВИЗ" ведется активная подготовка по его использованию: разрабатываются рецептура водки "Русский царь", технологическая инструкция на производство водки, готовится опытная партия продукции для получения гигиенического сертификата.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 22.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307362.

Лицом, подавшим заявление, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса были представлены материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №280671, а на заседании коллегии, состоявшемся 28.01.2011, представлено пояснение, относительно отзыва правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:

- изложенные в отзыве причины неиспользования товарного знака не могут быть признаны уважительными, поскольку не доказано наличие уважительных причин в силу обстоятельств, не зависящих от правообладателя;

- приобретая товарный знак ООО «ЛИВИЗ» несет и принимает все риски, связанные с данным товарным знаком, в том числе риски, связанные с его прекращением в связи с неиспользованием;

- длительный срок рассмотрения в Роспатенте договора об отчуждении исключительного права на товарный знак – это результат действий участников договора, а не форс-мажор;

- упомянутые в тексте документы не доказывают факт использования товарного знака, а равно не связаны с уважительными причинами его неиспользования;

- предоставление указанных документов не может повлиять на вывод об использовании или неиспользовании товарного знака по свидетельству №307362;

- также лицо, подавшее заявление, отмечает, что правообладатель не заявлял ходатайства о переносе коллегии;

- у ООО «ЛИВИЗ» нет алкогольной лицензии;

- таким образом, по мнению лица, подавшего заявление, отсутствует необходимость переноса коллегии для предоставления указанных в отзыве документов.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 22.11.2010.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.11.2010 включает вышеуказанные Кодекс, Правила и Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

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 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. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

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:

- 1) 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;

- 2) при выполнении работ, оказании услуг;

- 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Рассматриваемый товарный знак по свидетельству №307362 представляет собой словесное обозначение «РУССКИЙ ЦАРЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Как указано выше, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307362 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, ввиду чего, правообладателю необходимо доказать использование товарного знака в отношении данных товаров.

Анализ доводов правообладателя показал следующее.

Правообладатель отмечает, что товарный знак по свидетельству №307362 не использовался в отношении товаров 33 класса МКТУ по независящим от него обстоятельствам, а именно в связи с приобретением прав на товарный знак только 13.05.2010.

Относительно данного довода, следует указать следующее.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2010, товарный знак «РУССКИЙ

ЦАРЬ» по свидетельству №307362 не использовался в отношении товаров 33 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, в частности в период с 23.11.2007 по 22.11.2010 включительно.

В рассматриваемый период времени правообладателями указанного товарного знака являлись с 23.11.2007 до 12.05.2010 - ЗАО "ЛИВИЗ", с 13.05.2010 до 22.11.2010 - ООО «ЛИВИЗ» (на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 13.05.2010).

При этом переход исключительного права на товарный знак от одного лица к другому не исключает обязанности его использования в законодательно установленный срок как прежним, так и настоящим правообладателем.

Вместе с тем, правообладатель не представил каких-либо документов и пояснений по использованию товарного знака прежним правообладателем.

Таким образом, предметом данного рассмотрения является вопрос об использовании именно знака вне зависимости от того, кому он принадлежал. В этой связи аргументацию о недавнем приобретении исключительного права как уважительной причине неиспользования знака следует признать несостоятельной.

Довод правообладателя, касающийся того, что с момента регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак ООО "ЛИВИЗ" ведется активная подготовка по его использованию, носит декларативный характер.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 22.11.2010.

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

удовлетворить заявление от 22.11.2010 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №307362.