

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), рассмотрела заявление от 27.01.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Постнофф и Ко», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №158478, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №96709435/50 с приоритетом от 19.07.1996 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.11.1997 за №158478 в отношении товаров 30, 32 и 33 классов МКТУ на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Р.Дж.Р.-Петро», Санкт-Петербург. Впоследствии наименование правообладателя товарного знака было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Петро», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), а срок действия регистрации товарного знака был продлен до 19.07.2016.

Решением Апелляционной палаты от 03.09.1999 регистрация данного товарного знака была признана недействительной в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Товарный знак по свидетельству №158478 представляет собой обозначение «ПЁТР I», состоящее из слова «ПЁТР», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и римской цифры «I».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.01.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПЁТР I» по свидетельству №158478 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ по причине

его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака была обоснована в заявлении тем, что оно имеет намерение использовать в гражданском обороте обозначение «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» в отношении водки. Отмечено, что между ним и ООО «Русь-Алко» был заключен договор о совместной деятельности, согласно которому на ООО «Русь-Алко» возложены функции по производству алкогольной продукции, ее хранению и реализации, а лицо, подавшее заявление, осуществляет управление объектами интеллектуальной собственности, и ими было принято решение о подготовке к выпуску водки «ПЁТР ВЕЛИКИЙ», в связи с чем лицо, подавшее заявление, разработало за свой счет этикетку и проект рецептуры по производству этой водки, провело маркетинговое исследование и подало заявку на государственную регистрацию товарного знака «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» на свое имя (№2009729679).

В подтверждение указанного к заявлению были приложены копии следующих документов:

- Договор о совместной деятельности лица, подавшего заявление, и ООО «Русь-Алко» – на 3 л. [1];
- Решение лица, подавшего заявление, и ООО «Русь-Алко» о подготовке к выпуску водки «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» – на 1 л. [2];
- Отчет о проведенном маркетинговом исследовании – на 1 л. [3];
- Макет этикетки водки «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» – на 1 л. [4];
- Рецепт водки «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» – на 3 л. [5];
- Уставы лица, подавшего заявление, и ООО «Русь-Алко» – на 25 л. [6];
- Лицензия на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки, ликероводочных изделий) – на 1 л. [7].

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 28.02.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 26.04.2011, с приложением копии заявления.

При этом следует отметить, что указанное выше уведомление было получено правообладателем 16.03.2011, согласно почтовому уведомлению о вручении соответствующего заказного письма адресату.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.04.2011, представил на него отзыв от 25.04.2011, доводы которого сводятся к тому, что заявление подлежит оставлению без рассмотрения ввиду ущемления Палатой по патентным спорам прав правообладателя, так как ему, несмотря на его настоятельные просьбы, не были предоставлены документы, подтверждающие наличие заинтересованности у лица, подавшего заявление.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2011, включает в себя Кодекс и Правила.

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 пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

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.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, документы [1 – 7], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПЁТР I» по свидетельству №158478 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

При этом следует отметить, что правовая охрана спорного товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», для которых также испрашивается, согласно заявлению, досрочное прекращение правовой охраны знака, не осуществляется, так как регистрация данного товарного знака решением Апелляционной палаты от 03.09.1999 была признана недействительной в отношении этих товаров.

Исходя из указанного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной регистрации товарного знака.

Однако, правообладатель не представил какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об использовании спорного товарного знака. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.04.2011, представитель правообладателя (патентный поверенный Д.Е. Воеводин) категорически отказался доказывать использование товарного знака, обосновав свою позицию тем, что правообладатель не усматривает наличие заинтересованности у лица, подавшего заявление, и, кроме того, правообладателю не были предоставлены документы [1 – 7].

Следует отметить, что рассмотрение заявления проводится в административном порядке коллегией Палаты по патентным спорам на заседании в соответствии с Правилами. Определение наличия или отсутствия у лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является прерогативой коллегии Палаты по патентным спорам. Коллегия Палаты по патентным спорам определяет наличие такой заинтересованности у лица, подавшего заявление, принимая во внимание все сведения и пояснения, представленные им по данному вопросу.

В силу указанного документы [1 – 7], свидетельствующие о наличии соответствующей заинтересованности у лица, подавшего заявление, были представлены коллегии Палаты по патентным спорам. При этом законодательством не предусмотрены какие-либо обязанности для Палаты по патентным спорам предоставить копии этих документов правообладателю.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам предложила представителям правообладателя ознакомиться с представленными лицом, подавшим заявление, материалами [1 – 7], но патентный поверенный Д.Е. Воеводин категорически отказался от этого предложения, требуя выслать данные документы по почте непосредственно в адрес правообладателя.

Что касается изложенного в отзыве довода об игнорировании настоятельных просьб правообладателя предоставить ему копии документов [1 – 7], то необходимо отметить, что указанное не соответствует действительности, поскольку такие ходатайства в Палату по патентным спорам в установленном порядке им не были представлены. В свою очередь, корреспонденцией от 09.03.2011 представителем правообладателя (патентным поверенным М.В. Наровой) было представлено ходатайство о предоставлении копии заявления, в ответ на которое в его адрес корреспонденцией от 15.03.2011 была выслана соответствующая копия заявления.

Таким образом, в вышеуказанных действиях патентного поверенного Д.Е. Воеводина, учитывая также его отказ представить доказательства использования правообладателем товарного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает попытку с его стороны неправомерно затянуть процесс рассмотрения заявления, то есть злоупотребление правом.

Коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая какими-либо документами, свидетельствующими об использовании в установленном порядке товарного знака «ПЁТР I» по свидетельству №158478, не имеет оснований для признания его использования в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 27.01.2011 в отношении этих товаров.

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

удовлетворить заявление от 27.01.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №158478 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.