

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 10.09.2010, поданное ООО «Постнофф и Ко», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОРОЖЕЯ» по свидетельству №373823 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Товарный знак "ВОРОЖЕЯ" был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.10.2004 за № 277068 на имя ООО "ОМ", Россия, в отношении товаров и услуг 29, 33, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 05.03.2009 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров 33 класса МКТУ с выдачей нового свидетельства (№ 373823) на имя ООО «Вино-коньячный комбинат «Кавказ», Россия (далее – правообладатель). Срок действия до 11.11.2012.

В соответствии с материалами заявки товарный знак «ВОРОЖЕЯ» является словесным.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.09.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОРОЖЕЯ» по свидетельству №373823 в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами заявления от 10.09.2010, на заседании коллегии, состоявшемся 23.11.2010,

представил отзыв по мотивам заявления, существо доводов которого сводится к следующему:

- правообладатель – это новое предприятие, которое начало строиться в 2006 году, а его запуск планировался на август 2010 года. В силу возникших затруднений с кредитованием строительства ввод предприятия должен быть произведен в марте 2011 года;

- комбинатом целенаправленно расширялся портфель будущих торговых марок: товарные знаки разрабатывались и приобретались у других владельцев заранее (семь товарных знаков).

В этой связи правообладатель просит принять во внимание, что знак не использовался по независящим от него обстоятельствам, которые будут устранены в ближайшее время, и отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОРОЖЕЯ» по свидетельству № 373823.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены материалы [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 04.03.2011, лицом, подавшим заявление, были даны пояснения к материалам, касающимся заинтересованности в подаче заявления от 10.09.2010, представленным 28.09.2010.

Коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 373823 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.09.2010 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 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон) и вышеуказанные Кодекс и Правила.

На основании пункта 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.

Согласно пункту 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 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 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 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 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.

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

С учетом даты подачи (13.09.2010) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 13.19.2007 по 12.09.2010 включительно (далее – период доказывания).

В период доказывания владельцами знака являлись ООО "ОМ" (13.19.2007 – 04.03.2009) и ООО «Вино-коньячный комбинат «Кавказ» (05.03.2009 – 12.09.2010).

Сведения об использовании товарного знака «ВОРОЖЕЯ» предшественником правообладателя отсутствуют.

Представленный представителем правообладателя отзыв позволяет установить, что фактические данные по использованию товарного знака по свидетельству № 373823 также отсутствуют. На заседании коллегии, состоявшемся 23.11.2010, правообладателем устно было указано на отсутствие документов по использованию товарного знака «ВОРОЖЕЯ» по свидетельству № 373823 в отношении товаров 33 класса МКТУ в течение всего периода доказывания (13.09.2007 – 12.09.2010).

В качестве причин неиспользования принадлежащего ему товарного знака правообладатель ссылается на затруднения, связанные с кредитованием строительства предприятия по производству алкогольной продукции. Однако, указанное обстоятельство не может рассматриваться в качестве уважительной причины, приведшей к неиспользованию товарного знака.

Коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание то, что у правообладателя было достаточно времени для осуществления подготовительных работ для производства, самого производства и введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Также следует отметить, что материалы [1] (например, свидетельства о государственной регистрации права) позволяют прийти к выводу о том, что деятельность правообладателя связана с производством и хранением алкогольной продукции. Вместе с тем, из

представленных документов не усматривается, что указанная деятельность нацелена непосредственно на использование товарного знака «ВОРОЖЕЯ».

Довод о целенаправленном расширении портфеля будущих маркировок товара при отсутствии у правообладателя какой-либо разрешительной документации на производство, хранение или реализацию алкогольной продукции (лицензируемые виды деятельности) является неубедительным.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ВОРОЖЕЯ» в установленные законодательством сроки в отношении товаров 33 класса МКТУ, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 10.09.2010.

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

удовлетворить заявление от 10.09.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 373823 полностью.