

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 22.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 252885, поданное Hess Family Estates AG, Швейцария (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ATALAYA» по заявке № 2002708658 с приоритетом от 18.04.2002 по свидетельству № 252885 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 14.08.2003 на имя ООО «Фирма ОКВ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству № 252885 полностью в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов, свидетельствующих о его заинтересованности в подаче заявления от 22.08.2011, обусловленной тем, что швейцарская компания Hess Family Estates AG, в которую входят винодельческие хозяйства, владеет аргентинскими виноградниками Bodegas Colome и Familia Munoz, известными производством вина «AMALAYA». Кроме того, лицо, подавшее заявление, является

правообладателем знака по международной регистрации № 1034619 «AMALAYA», которому на территории РФ было отказано в предоставлении правовой охраны со ссылкой на товарный знак по свидетельству № 252885.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим заявлением от 22.08.2011 и представил отзыв на данное заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- заинтересованность правообладателем не оспаривается;
- товарный знак ATALAYA по свидетельству № 252885 использовался и используется сейчас самим правообладателем и другими лицами под контролем правообладателя;
- фирма правообладателя организованная в 1991 г. является одним из старейших российских импортеров алкогольной продукции из разных стран;
- уже в 1994 г. правообладатель наладил устойчивые связи в Испании, а приблизительно, с 2005 г. начал не только импортировать вина под чужими марками из разных стран, но и размещать заказы на производство под собственными марками, прежде всего, в Испании;
- компания Altavina S.L. и российское ЗАО "Альтавина" - аффилированные с правообладателем юридические лица, в частности, испанская компания Altavina S.L. осуществляет для правообладателя контроль за производством товара под его частными торговыми марками ATALAYA и ALTAVINA, а также совершает поставки товара данных марок и алкогольной продукции иных марок из Испании;
- российское же ЗАО "Альтавина" было создано с целью расширения компанией ОКВ торговой сети, в частности, в целях открытия одноименных бутиков в Москве и Санкт-Петербурге;
- товар, маркированный обозначением ATALAYA, производится по заказу правообладателя в Испании, и на территории Российской Федерации вводится в гражданский оборот именно правообладателем;
- тот факт, что правообладатель товарного знака сам фактически не производит товар, а это совершается под его контролем и по его заказу третьим

лицом, все равно является основанием для признания использования товарного знака надлежащим;

- некоторые из представленных документов содержат товарный знак АТАЛАҮА в кириллице, однако, по мнению правообладателя, такие доказательства нельзя считать ненадлежащими;

- использование в кириллице не является использованием с изменениями, влияющими на различительную способность товарного знака, поскольку имеет место фонетическое тождество между АТАЛАҮА и АТАЛАЙЯ, а также визуальное сходство. Латинская версия, согласно действующим нормам об установлении сходства и сложившейся практике, должным образом защищает права владельца от использования аналога в кириллице, и, наоборот, при условии, что обе версии являются по отношению друг к другу точной транслитерацией. Исходя из подобного подхода, следует рассматривать упоминание латинского написания товарного знака в кириллице одним из вариантов использования.

В связи с этим правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении действия товарного знака АТАЛАҮА по свидетельству № 252885 в связи с его неиспользованием.

Правообладателем были представлены следующие документы:

1. распечатки из сети Интернет.
2. Invoice от 16/06/2010, 18/02/2010.
3. грузовые таможенные декларации.
4. товарно-транспортные накладные от 17.09.2008, 27.02.2010, 08.07.2010, 12.07.2010.
5. отчет по продажам.
6. договор производства и поставки алкогольной продукции от 31.01.2005.
7. контракт № 724/11359589/12 от 31.01.2005.
8. распечатка свидетельства № 252885.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.08.2011 включает упомянутый Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного считается размещение товарного знака:

- 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;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании 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.

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 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.08.2011. В связи с этим срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующие указанной дате, то есть с 22.08.2008 по 21.08.2011 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью установления факта использования правообладателем, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака на основании статьи 1486 Кодекса, товарного знака по свидетельству № 252885 в отношении оспариваемых товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в исследуемый период времени.

Правообладателем словесного товарного знака «ATALAYA» по свидетельству № 252885 является ООО «Фирма ОКВ», Москва.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно договору [6] между правообладателем, фирмой Альтавина С.Л., Испания и фирмой Бодегас Игнасио Марин С.Л., Испания производителем продукции под знаком «ATALAYA» является испанская фирма Бодегас Игнасио Марин С.Л., которая производит товар по заказу испанской фирмы Альтавина С.Л. Правообладатель в данном договоре выступает в качестве покупателя, а не заказчика, как указано в отзыве, что также подтверждается контрактом [7]

между Альтавина С.Л. и правообладателем и грузовыми таможенными декларациями [3].

Правообладателем также представлены товарно-транспортные накладные [4] на вино АТАЛАЙА и отчет по продажам [5] указанного вина. При этом представленные материалы не содержат финансовых документов, подтверждающих прохождение платежа за отгрузку продукции по данным накладным и ее реализацию третьим лицам, в частности, правообладателем не представлены платежные поручения, позволяющие объективно судить о реальности совершения указанных операций. Что касается представленных распечаток из сети Интернет, в том числе с сайта правообладателя, то, во-первых, они имеют дату, более позднюю, чем дата поступления заявления, а во-вторых, они не позволяют установить связь указанной на них алкогольной продукции с правообладателем товарного знака по свидетельству №252885.

Утверждение правообладателя о том, что фирма Альтавина С.Л. и правообладатель являются аффилированными лицами, при этом Альтавина С.Л. осуществляет для правообладателя контроль за производством товара под его товарным знаком «ATALAYA», не подтверждено ни одним из представленных документов.

Также следует отметить, что основная часть представленных документов (таможенные декларации, товарно-транспортные накладные, отчет о продажах и даже ряд сайтов из сети Интернет с предложениями к продаже) содержит не товарный знак «ATALAYA» по свидетельству №252885, а обозначение «АТАЛАЙА», выполненное буквами кириллицы, т.е. используется в виде, отличном от того, в котором ему предоставлена охрана. При этом отличия обозначений «ATALAYA» и «АТАЛАЙА» являются существенными и оказывают влияние на различительную способность спорного товарного знака.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает надлежащего использования товарного знака по свидетельству № 252885 на территории Российской Федерации в рассматриваемый период времени правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на

основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Что касается Особого мнения от 25.01.2012, представленного правообладателем, то его доводы проанализированы коллегией в мотивировочной части заключения.

В отношении довода правообладателя, касающегося того, что коллегией был сделан неправильный вывод о том, что «АТАЛАҮА/АТАЛАЙА» – не название вина, а некое географическое наименование, необходимо отметить следующее.

Вывод коллегии об отсутствии надлежащего использования товарного знака АТАЛАҮА по свидетельству № 252885 был сделан на основании анализа представленных правообладателем фактических данных, а не в связи с тем, является обозначение «АТАЛАҮА» географическим наименованием или нет.

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

**удовлетворить заявление от 22.08.2011 и досрочно полностью
прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 252885.**