

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ШТОФФ» по свидетельству №193384, поданное ООО «Зуйков и партнеры», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «ШТОФФ» по заявке № 99711371/50 с приоритетом от 21.07.1999 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации(далее – Государственный реестр) 30.08.2000 под №193384 на имя ООО «Торговая компания «Штофф», Москва, (далее – правообладатель) в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 36, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. В настоящее время по данным Государственного реестра согласно договору об уступке товарного знака, зарегистрированному Роспатентом за № 8878 от 26.07.2005, обладателем исключительного права на товарный знак № 193384 является ООО «Торговая компания «ШТОФФ», Москва, (далее - правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесной и графической частей. Слово «ШТОФФ» выполнено стилизованным шрифтом буквами русского алфавита. Графическая часть обозначения представлена стилизованной буквой «Ш», в целом напоминающей бутылку.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ШТОФФ» по свидетельству №193384 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее заявление, представило ходатайство, в котором изложена просьба рассмотреть заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ШТОФФ» по свидетельству №193384 в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг, за исключением всех товаров 33 класса и части услуг 35 класса «сбыт товаров через посредников».

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления, в котором указал, что

- согласно пункту 3 статьи 433 Гражданского кодекса РФ срок использования товарного знака ООО «Торговая компания «ШТОФФ» отсчитывается с момента государственной регистрации в Роспатенте договора об уступке или лицензионного соглашения;

- согласно пункту 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее Закон 1), правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение трех лет после его регистрации, поскольку регистрация договора об уступке была произведена 28.07.2005;

- согласно пункту 1 статьи 22 Закона 1 по лицензионному договору №1, заключенному 10.01.2007 между ООО «Дивеевский родник» и правообладателем, ООО «Дивеевский родник» производит алкогольную продукцию с товарным знаком «ШТОФФ»;

- словесный элемент «ШТОФФ» товарного знака по свидетельству № 193384 входит в состав фирменного обозначения правообладателя, которое используется во всех документах гражданско-правового характера, финансового и хозяйственного характера, а именно фирменные бланки, конверты, визитные карточки, первичные бухгалтерские документы, календари, ручки, ежедневники.

В качестве доказательства использования знака правообладатель представил следующие материалы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.01.2008 [1];
- фирменный бланк ООО «Торговая компания «ШТОФФ» [2];
- копия товарной накладной №509 от 18.08.2005 [3];
- копия акта №00001461 от 29.12.2006 на изготовление визиток [4];
- копия товарной накладной №36457 от 08.08.2005 на изготовление конвертов [5];
- копия счета-фактуры №С000001 от 03.05.2005 [6];
- копия товарной накладной №С000001 от 03.05.2005 [7];
- копия акта приемки-сдачи выполненных работ №КМЗА-43885 от 20.12.2006 [8];
- копия товарной накладной №КМЗА-43883 от 20.12.2006 [9];
- копия акта приемки-сдачи выполненных работ №КМЗА-43883 от 20.12.2006 [10];
- копия акта приемки-сдачи выполненных работ №КМЗА-45146 от 27.12.2006 [11];
- копия рекламы в печатных средствах массовой информации [12];
- отзыв ООО «Дивеевский родник», исх. №9 от 20.02.2008 [13];
- копия лицензионного договора №1 на неисключительное использование товарного знака по свидетельству №193384 от 10.01.2007 [14];
- копия уведомления о регистрации лицензионного договора №1 [15];
- копия диплома о награждении золотой медалью за водку «ШТОФФ» [16];
- копии 3 аттестатов аккредитации ООО «Торговая компания «ШТОФФ» [17];
- копии 2 разрешений на учреждение акцизного склада АСО №№ 000688/7 и 003493/34 от 01.06.2001 и от 28.07.2002 соответственно [18];
- копии 4 лицензий ООО «Торговая компания «ШТОФФ» [19];
- копии 4 договоров поставки алкогольной продукции между ООО «Торговая компания «ШТОФФ» и ИП Имайкин [20];

- договор на разработку и изготовление оборудования линии по разливу и укупорке спиртосодержащих продуктов между ООО «Торговая компания «ШТОФФ» и ЗАО «Плат» №115/00 от 03.08.2000 [21];

- договор на изготовление и поставку стеклянной тары для розлива алкогольной продукции между ООО «Торговая компания «ШТОФФ» и ООО «Посуда» № 55 от 26.11.2001 [22];

- договор на изготовление и поставку крышки - нахлобучки для стакана между ООО «Торговая компания «ШТОФФ» и ОАО «Дозакл» № 47-Дз\01п от 02.02.2001 [23];

- договор на изготовление самоклеящихся этикеток к продукции, разливаемой в стаканы, между ООО «Торговая компания «ШТОФФ» и ООО «РОСТ.Т» № 117 от 17.01.2002 [24];

- договоры купли-продажи оборудования по разливу оборудования по разливу спиртосодержащих жидкостей в оригинальную тару и поставки комплектующих между ООО «Торговая компания «ШТОФФ» и ЗАО «РООМ» от 03.01.2001 и от 01.03.2001 соответственно [25];

- договор поставки алкогольной продукции между ООО «Торговая компания «ШТОФФ» и ЗАО «РООМ» от 03.01.2001 [26];

- договор на оказание услуг по разработке партии этикеточной продукции между ООО «Торговая компания «ШТОФФ» и ЗАО «ХАСС» № 01-11 от 31.07.2000 [27];

- копии писем в ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии на изготовление рецептур водок «ШТОФФ» от 18.05.2006 и 28.06.2007 соответственно [28];

- копии 7-ми рецептур различных водок «ШТОФФ» [29].

Правообладатель считает, что представленные материалы подтверждают использование товарного знака «ШТОФФ» в отношении товаров и услуг, перечисленных в перечне по свидетельству № 193384.

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших на заседании, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 193384.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (30.08.2000) товарного знака по свидетельству №193384 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.92 (далее Закон) и упомянутые выше Правила.

В соответствии с пунктом 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 течение пяти лет после его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче 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 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.

Доказательства использования товарного знака предоставляются правообладателем.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №193384 поступило в Палату по патентным спорам 06.07.2007.

В связи с этим срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака, составляет пять лет, предшествующих указанной дате, т.е. с 05.07.2002 по 05.07.2007 включительно.

В результате уточнения заявления от 05.07.2007 лицо, его подавшее, просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №193384 частично в отношении всех товаров и услуг, кроме товаров 33 и части услуг 35 (сбыт товара через посредников) классов МКТУ.

Анализ документов [1-29], представленных правообладателем в качестве доказательства использования принадлежащего ему товарного знака «ШТОФФ» по свидетельству №193384, показал, что правообладатель занимается производством алкогольной продукции, для маркировки которой и используется указанный товарный знак. Вместе с тем, указанные документы не содержат доказательств использования данного товарного знака для товаров 32, части услуг 35 и всех услуг 36, 39, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.07.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №193384, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

33 – алкогольные напитки (за исключением пива).

35 – сбыт товара через посредников.