

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 27.12.2007, поданное Борщевой Галиной Борисовной, Московская область, (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГЖЕЛКА» по свидетельству № 239000, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002727265/50 с приоритетом от 15.11.2002 зарегистрирован 21.02.2003 (свидетельство №239000) на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮНЕКТ-ПРО», Москва в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне. Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №239000 является Закрытое акционерное общество «Сувенир Гжели» (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ГЖЕЛКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом голубого цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГЖЕЛКА» по свидетельству № 239000 полностью по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

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

- оспариваемый товарный знак интенсивно использовался на алкогольной продукции, в частности, на водке, Калужским ОАО «Кристалл», г. Калуга, на основании зарегистрированных лицензионных договоров;

- под товарным знаком² «ГЖЕЛКА» выпускались водки «ГЖЕЛКА», «ГЖЕЛКА Premium», «ГЖЕЛКА Беспохмельная» и водки особые «Гжелка брусника», «Гжелка клюква», «Гжелка лимон», «Гжелка облепиха», «Гжелка слива», «Гжелка с перцем» в ассортименте Калужского ОАО «Кристалл» емкости 0.7 л., 1 л., 0,5 л., 0,375 л., 0.25 л., 1.75 л., 3.0 л.;

- водка поставлялась российским организациям: ООО «Бостон», ООО «Барский плюс», ООО «Калугаспиртторг», ООО «ЭлитаТрейдинг», ООО «Единство», ООО «Кристалл-Вест», а также за рубеж, в частности, в Казахстан, Молдову, Грузию, США, Германию, Вьетнам;

- реклама водки «ГЖЕЛКА» размещалась в средствах массовой информации, превосходное качество этой водки было удостоено наград ряда международных выставок;

- результаты социологического исследования показывают, что потребители знают товарный знак «ГЖЕЛКА» как товарный знак, используемый для маркировки водки.

К отзыву приложены следующие материалы:

- информация об отгрузке покупателям и комиссионерам за период 2004-2007 на 5 л. [1];
- дипломы на 4 л. на 3 л. [2];
- декларация качества на 1 л. [3];
- публикации в прессе на 8 л. [4];
- отчет по результатам исследования на 21 л. [5];
- договор поставки № 80 от 20.12.2006, платежные поручения к нему и товарно-транспортные накладные на 23 л. [6];
- договор поставки № 116 от 18.10.2004 с приложениями, платежными поручениями и счетами фактурами на 16 л. [7];
- контракт № KL 28/021 от 17.03.2006 с приложениями, грузовыми таможенной декларацией и счетами на 12 л. [8];
- контракт № KL 29/020 от 11.11.2005 с приложениями, грузовой таможенной декларацией и счетами на 14 л. [9];

- контракт № KL 28/022 от ³ 17.03.2006 с приложениями, грузовой таможенной декларацией и счетами на 11 л. [10];
- договор поставки № 096/2005 от 09.03.2005 и дополнительное соглашение к нему на 3 л. [11];
- договор № 20 от 15.03.2005 с приложениями на 6 л. [12];
- договор № 16000 от 03.04.2006 с приложением протоколов к нему на 8 л. [13];
- договор № 026-07/пп на изготовление и поставку полиграфической продукции от 05.02.2007 с приложениями к нему на 10 л. [14];
- договор № 125 – 04/пп на изготовление и поставку полиграфической продукции от 05.04.2004 с приложениями и спецификациями на 33 л. [15];
- грузовая таможенная декларация № 39309420, дополнение № 1 к ГТД, коммерческий счет № 50001, международная товарно-транспортная накладная, контракт № KL 29/008 от 23.12.2004 с приложением № 1 на 10 л. [16];
- грузовая таможенная декларация № 41202165, дополнение № 1 к ГТД, коммерческий счет № 50013, транспортные ведомости, контракт № KL 29/008 от 01.02.2005 с приложением на 12 л. [17];
- грузовая таможенная декларация № 44904611, коммерческий счет № 50060, транспортные ведомости, контракт № KL 29/016 от 15.07.2005 с приложением на 12 л. [18];
- грузовая таможенная декларация № 44904607, коммерческий счет № 50064, транспортные ведомости, контракт № KL 29/003 от 22.12.2004 с приложением на 10 л. [19];
- грузовая таможенная декларация № 36411108, коммерческий счет № 50089, международная накладная, контракт KL 28/002 от 26.12.2006 на 10 л. [20];

- грузовая таможенная декларация № 36411104, коммерческий счет № 50090, международная накладная, контракт KL 28/005 от 19.01.2007 с приложениями на 9 л. [21];
- грузовая таможенная декларация № 36411105, коммерческий счет № 50083, международная накладная, поручение № 5-017-73382, контракт KL 28/011 от 24.05.2007 с приложениями на 10 л. [22];
- грузовая таможенная декларация № 33295159, коммерческий счет № 50023, международная накладная, поручение № 008/ND/1306, контракт KL 28/010 от 15.05.2007 с приложениями на 10 л. [23];
- лицензионный договор от 12.11.2007 на 5 л.,
- информация об отгрузке товара покупателям и комиссионерам за период 01.09.2004 – 30.09.2005 на 7 л. [29];
- товарно-транспортная накладная и счет-фактура от 15.12.2004 на 3 л. [30];
- договор поставки № 68 от 10.08.2004 с образцом этикетки на 4 л. [31];
- товарно-транспортная накладная и счет –фактура от 13.05.2005 на 4 л. [32];
- товарно-транспортная накладная и счет фактура от 14.09.2004 на 4 л. [33];
- счет-фактура от 25.10.2004, договор поставки № 116, платежное поручение на 3 л. [34];
- отгрузка покупателям и комиссионерам за период от 10.05.2007 – 27.12.2007 на 2 л. [35];
- договор поставки № 83 от 29.12.2006 на 5 л. [36];
- товарно-транспортная накладная и счет фактура от 15.02.2007 с образцом этикетки на 5 л. [37];
- товарно-транспортная накладная и счет-фактура от 25.01.2007 на 4 л. [38];

- информация об отгрузке⁵ покупателям и комиссионерам за период 2006 г. на 1 л. [39];
- информация об отгрузке покупателям и комиссионерам за период 2005 на 3 л. [40];
- бутылочная тара в количестве 8 шт. [41];
- комплект этикеток 1 файл. [42].

Лицо, подавшее заявление, было ознакомлено с указанными доказательствами и представило письменные пояснения от 30.09.2008 и от 18.03.2009, доводы которых сводятся к следующему:

- правообладатель не представил упомянутые в отзыве лицензионные договоры, что не позволяет установить относимость к предмету рассмотрения заявления всех других приложенных к отзыву договоров;

- в связи с большим количеством зарегистрированных договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак возникают сомнения в законности использования товарного знака лицами, являющимися лицензиатами, без внесения изменений в зарегистрированные лицензионные договоры;

- часть документов касается вывоза товара с территории Российской Федерации, что не является введением товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

- из представленных правообладателем материалов не следует использование товарного знака в зарегистрированном виде;

- преобладающая часть представленных документов доказывает только косвенное (не прямое) использование товарного знака, отсутствует подтверждение ввода конечной продукции под товарным знаком в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 239000 частично ввиду нижеследующего.

С учетом даты (21.02.2003)⁶ регистрации товарного знака «ГЖЕЛКА» по свидетельству № 239000 правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), и упомянутые выше Правила.

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 или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет со дня его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Товарный знак по свидетельству № 239000 представляет собой словесное обозначение «ГЖЕЛКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в голубом цветовом исполнении.

Согласно заявлению, поступившему в Палату по патентным спорам 27.12.2007, товарный знак «ГЖЕЛКА» по свидетельству №239000 не

использовался в течение трех лет,⁷ предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 27.12.2004 по 26.12.2007 включительно.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Товарный знак по свидетельству № 239000 использовался лицензиатом (Открытым акционерным обществом «Кристалл» г. Калуга) на основании зарегистрированных лицензионных договоров (от 01.06.2004 № 5972, от 24.09.2004 № 6932 и от 10.05.2007 № РД0021767).

Из всей совокупности представленных правообладателем доказательств усматривается, что Калужский ОАО «Кристалл» осуществлял производство и поставку водки, маркированной обозначением «ГЖЕЛКА PREMIUM», настойки горькой «ГЖЕЛКА» с перцем, водки «ГЖЕЛКА Беспохмельная», водки «ГЖЕЛКА брусника» и др. Представленные образцы тары [41] и этикетки [31, 37, 42] подтверждают, что исключительное право на товарный знак «ГЖЕЛКА» осуществлено для индивидуализации товара водка, а также для индивидуализации товаров настойки горькие и штоф, которые являются разновидностями алкогольных напитков. Часть представленных этикеток [31, 37, 42] содержат маркировку товарным знаком «ГЖЕЛКА» в том же цветовом сочетании, как товарный знак зарегистрирован в Реестре.

Факт введения водок и настоек в гражданский оборот подтверждается представленными договорами поставки, таможенными декларациями и товарно-транспортными накладными и платежными поручениями. В частности, поставка водки «ГЖЕЛКА» осуществлялась ООО «Бостон», ООО «Барский плюс», ООО «Калугаспиртторг», ООО «Элита Трейдинг», ООО «Единство», ООО «Кристалл-Вест», ООО «Марс-2», Компании Вайт Голд США, [6-15, 17-27], а горьких настоек «ГЖЕЛКА» - ООО «Бостон» [7], ООО «Марс-2» [8].

Доказательства использования товарного знака по свидетельству № 239000 в отношении товаров 32 класса МКТУ – пиво, а также услуг 35 и 43 классов МКТУ правообладателем представлены не были.

В силу изложенного Палата по патентным спорам располагает доказательствами использования товарного знака «ГЖЕЛКА» по свидетельству

№39000 в установленные пунктом 3⁸ статьи 22 Закона сроки только в отношении части товаров, указанных в перечне регистрации.

При вынесении решения было принято во внимание то, что Закон устанавливает, что правообладатель, обладая исключительным правом на обозначение, которое зарегистрировано в установленном порядке в качестве товарного знака, может использовать его в том виде, как он зарегистрирован, или с изменением отдельных элементов, не меняющем существа товарного знака, на товарах или упаковке этих товаров. Использование товарного знака может осуществляться также лицензиатом на основе зарегистрированного лицензионного договора.

При этом Закон не устанавливает, что использование товарного знака должно подтверждаться только определенными документами.

Следовательно, Палата по патентным спорам может делать вывод на основе любых представленных правообладателем доказательств использования товарного знака на товарах, в отношении которых он зарегистрирован, и с учетом периода времени, в который должен был использоваться товарный знак правообладателем или лицензиатом.

Доводы лица, подавшего заявление, были проанализированы при оценке всей совокупности представленных правообладателем доказательств, которые прямо и косвенно свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №.239000.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 239000 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(591)	голубой
(511)	
33 -	алкогольные напитки [за исключением пива], водка.