

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 15.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №333024, поданное ООО «Алкон», Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «Импрессио Impresso» по свидетельству №333024 с приоритетом от 28.02.2006 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.08.2007 по заявке №2006704407/50 на имя ООО «БРЕНД ПРОМО ОФИС», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенные в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №333024 полностью в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №333024 следующие материалы:

- лицензионный договор (1);
- рекламные листы (2);

- протокол №1 ООО «БРЕНД ПРОМО ОФИС» (3);
- информацию из сети Интернет (4);
- бутылку водки (5).

Вышеизложенные документы, по мнению правообладателя, подтверждают использование товарного знака по свидетельству №333024 в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные».

Лицо, подавшее заявление, представило сведения, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц на 11.02.2011 (6).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы заявления от 15.11.2010 убедительными ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.11.2010 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила ППС.

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 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.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего 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 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.

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.

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 в соответствии со статьей 26 настоящего 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.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования товарного знака рассматривался период времени с 15.11.2007 по 14.11.2010 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем

правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству №333024 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Представленный правообладателем лицензионный договор (1) сам по себе не является доказательством использования товарного знака по свидетельству №333024. Кроме того, данный договор (1) не зарегистрирован соответствующим образом в Роспатенте, как это предусмотрено пунктом 1 статьи 1490 Кодекса, в связи с чем является недействительным. Информация (2, 4) о продукции (водка) под товарным знаком «Impresso», выпускаемой на красноярском заводе «Ярич», имеет либо более позднюю дату, чем дата подачи заявления и не может быть учтена, либо вовсе не содержит даты, что не позволяет соотнести её с периодом доказывания использования рассматриваемого товарного знака. Взаимоотношения правообладателя и ОАО «Красноярский водочный завод «Ярич» из представленных документов не прослеживаются.

Что касается представленной бутылки водки, то коллегия отмечает следующее. Данная бутылка содержит этикетку в виде наклейки, на которую нанесены черный квадрат со словесным элементом «impresso», данные о составе водки и другие сведения, а также название водки «Енисей Батюшка люкс» и акцизная марка, включающая указание на водку «Енисей Батюшка люкс». Представленные на этикетке сведения содержат противоречивую информацию о продукции, что с очевидностью свидетельствует о нереальности введения товара, снабженного такими элементами, в гражданский оборот.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные документы не доказывают использование товарного знака по свидетельству №333024 правообладателем, либо его лицензиатом, либо иным лицом, под контролем правообладателя, в рассматриваемый период времени в отношении товаров 33 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

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

удовлетворить заявление от 15.11.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №333024 полностью.