

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ ПАТЕНТ ИДОРАСИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
САНОАТ НАМУНАЛАРИ ВА МАҲСУЛОТ БЕЛГИЛАРИ ДАВЛАТ ЭКСПЕРТИЗАСИ БЎЛИМИ
ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ

100047, Тошкент, Тўйтепа кўчаси, 2а
100047, Ташкент, ул.Тўйтепа, 2а

Тел. : (99871) 232-00-16
Факс: (99871) 233-45-56

Исх.№ 118-09/688
От 02 ИЮН 2008

OMPI
Service d'enregistrement
international des marques
34, chemin des Colombettes,
1211 GENEVE 20 (SUISSE).

Tachkent, le 30 mai 2008

NOTIFICATION
D'INVALIDATION
d'après la decision du Cour Economique
du 18 octobre 2007

Nous vous informons que la marque internationale N 745 136 "СТОЛИЧНОЕ" enregistrée au nom de "ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "MOSKOVSKY PIVO-ZALOGOLNY KOMBINAT "OTCHAKOVO" (d.44, oul. Ryabinovaya RU-121471 MOSKVA (RU) a été annulé par la décision du Cour Economique d'Ouzbékistan.

Chef de la section
d'expertise des marques



N.P. Terentieva

**NOTIFICATION D'INVALIDATION
DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL**

notifié au Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) selon l'article 5(6) de l'Arrangement de Madrid

I.	Administration qui notifie l'invalidation: Office des brevets de la République d'Ouzbékistan, 2a, rue Toï-tepa, 100047 Tachkent (Ouzbékistan) Téléphone: (99871) 236-00-16 Fax: (99871) 233-45-56	
II.	Invalidation ne peut pas être appeler	
III.	No de l'enregistrement international:	745 136
	No de l'enregistrement national de base:	191123
IV.	Nom et adresse du titulaire de l'enregistrement international: ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "MOSKOVSKY PIVO- EZALKOGOLNY KOMBINAT "OTCHAKOVO" d.44, oul. Ryabinovaya MOSKVA (RU) RU-121471	
V.	☒ Invalidation pour la totalité des produits et/ou services: classe 32 : tous les produits ☐ Invalidation pour les produits et/ou services suivants:	
VI.	Date à laquelle l'invalidation de l'enregistrement international a été prononcée: 30.05.2008	
VII.	Signature ou sceau officiel de l'administration qui notifie la décision d'invalidation de l'enregistrement international: 	



ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Р Е Ш Е Н И Е

г.Ташкент

18 октября 2007 года

дело №10-0714/9419

Судья хозяйственного суда г. Ташкента Умаров А. К., при секретаре Джамолове Ш., рассмотрев дело по исковому заявлению Company Spirits International B.V. к ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО» о досрочном прекращении действия свидетельства по международной регистрации № 745136 на товарный знак «СТОЛИЧНОЕ» фирмы ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО» по причине не использования товарного знака в течение пяти лет, с привлечением в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет иска-Государственного патентного ведомства Республики Узбекистан, при участии представителей сторон: истца-Финютиной С.М., третьего лица-Петриченко Л.Н.,

У С Т А Н О В И Л:

Закрытое акционерное общество «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО»» обладает международной регистрацией № 745136 комбинированного товарного знака (на товарный знак «СТОЛИЧНОЕ»), 32 класса МКТУ («Пива, пивоваренные сусла, имбирные пива, солодовые пива, солодовые сусла, экстракты хмелевые для изготовления пива»), на территории Республики Узбекистан.

Однако, за пятилетний период с января 2001г. по декабрь 2006г., а также в 1 квартале 2007 года владелец вышеназванного товарного знака не предпринял никаких юридически значимых действий по использованию зарегистрированного на имя его товарного знака международной регистрации № 745136, т.е. не производилось и не реализовались в продаже на территории Республики Узбекистан товары маркированные товарным знаком «СТОЛИЧНОЕ», заявленные в рамках товара 32 класса МКТУ, что подтверждаются письмами из ГТК РУз от 20.04.2007г. №№ 03-1/15-01653 хк, а также из рекламного агентства «Oriyat» от 20.07.2007г. №20-07/07.

В связи с чем Company Spirits International B.V. обратилось в хозяйственный суд города Ташкента с иском о досрочном полном прекращении действия международной регистрации в Республике Узбекистан знака № 745136 на комбинированный товарный знак «СТОЛИЧНОЕ» ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО». Также истец просит обязать Государственное патентное ведомство Республики Узбекистан совершить все предусмотренные законом процедуры в отношении международной регистрации № 745136 вытекающие из решения суда.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержала полностью и просил удовлетворить их.

Ответчик направил письменный отзыв на исковое заявление и просил в иске отказать, по основаниям изложенным в своем отзыве, спор рассмотреть без их участие.

Представитель третьего лица суду пояснила, что Государственное патентное ведомство Республики Узбекистан обязан совершить все предусмотренные законом процедуры в отношении международной регистрации № 745136 по решению суда.

Выслушав представителей сторон и изучив материалы дела, суд находит заявление требования обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:

Согласно ч.1 ст.1104 ГК РУ при неиспользовании товарного знака без уважительной причины непрерывно в течении пяти лет его регистрация может быть аннулирована по требованию любого заинтересованного лица.

Как усматривается из материалов дела Закрытое акционерное общество «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО»» обладает международной регистрацией комбинированного товарного знака № 745136 (на товарный знак «СТОЛИЧНОЕ»), 32 класса МКТУ («Пива, пивоваренные сусла, имбирные пива, солодовые пива, солодовые сусла, экстракты хмелевые для изготовления пива»), на территории Республики Узбекистан.



Согласно ст.26 закона РУ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения товарным знаком.

В соответствии ст.1103 ГК РУ обладатель права на товарный знак имеет исключительные право пользования и распоряжения принадлежащим ему знаком.

Согласно ст. 27 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака.

Однако, за пятилетний период с января 2001г. по декабрь 2006г., а также в 1 квартале 2007 года ответчик не предпринял никаких юридически значимых действий по использованию зарегистрированного на его имя товарного знака «СТОЛИЧНОЕ» по 32 классу МКТУ: реклама не осуществлялась, а также не реализовались в продаже на территорию Узбекистана товары, заявленные по 32 классу МКТУ, что подтверждено информационными письмами Т.И.И. Республики Узбекистан от 20.04.2007г. №№ 03-1/15-01653 хк и рекламного агентства «Oriyat» от 20.07.2007г. №20-07/07.

В настоящее время регистрация товарного знака «СТОЛИЧНОЕ» по 32 классу МКТУ на территории Республики Узбекистан препятствует реализации товаров Comp. Spirits International B.V. на территории республики Узбекистан по международной регистрации № 735580 товарного знака «STOLICHNAYA» (735580E «STOLICHNAYA») товаров Comp. Spirits International B.V. в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ. Поскольку заявитель и ответчик намерены действовать в одном и том же сегменте рынка, а средства индивидуализации товаров и услуг, владельцами которых они являются сходны, то действия фирмы-заявителя в соответствии с ст.1104 ГК РУ могут квалифицироваться, как действия «заинтересованного лица».

Согласно ст. 25 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» действие свидетельства на товарный знак может быть прекращено досрочно полностью или частично на основании решения суда, принятого по заявлению заинтересованного лица, при неиспользовании товарного знака непрерывно в течение любых пяти лет с даты регистрации, а также при нарушении соглашения об использовании коллективного знака.

Суд не может принять доводы ответчика ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО» по следующим основаниям:

К отзыву ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО»» приложено решение Верховного Суда Белоруссии от 15 марта 2007 года касательно обжалования решения Апелляционного Совета Патентного Ведомства Белоруссии. Предметом настоящего спора является досрочное прекращение действия свидетельства по международной регистрации № 745136 на товарный знак «СТОЛИЧНОЕ» фирмы ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО»» по причине не использования товарного знака в течение пяти лет. Таким образом, вышеуказанное решение Верховного Суда Белоруссии не имеют никакого отношения к рассматриваемому спору.

Кроме того, истцом суду представлено решения судов Кореи, а также официальная справка из Института промышленной собственности Украины, касательно аннулирования регистрации 745136 видно, что на территориях этих стран эта регистрация уже не действует.

Что касается территории Республики Узбекистан, то исключительное монопольное право фирмы-Ответчика на словесное обозначение «СТОЛИЧНОЕ» по международной регистрации 745136, действующее с 16.08.2000 года, было предоставлено Ответчику в соответствии с международными и национальными законодательными актами. Однако действие этого исключительного права во времени законодательство ограничивает пятью годами, при условии, что обладатель товарного знака не использует его согласно международным и национальным нормативным актам. В случае появления в этом сегменте рынка другого производителя, желающего поставлять на данный рынок однородные товары, а право Ответчика на товарный знак препятствует беспрепятственному использованию его товарного знака, исключительное монопольное право Ответчика превращается в злоупотребление правом и в соответствии с положениями статьи 5, раздел С, пункт (1) «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» и также статьей 1104 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, статьей 25, часть 3 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», может быть аннулировано по заявлению заинтересованного лица.

Международная регистрация №745136 «СТОЛИЧНОЕ» является схожей до степени смешения с международной регистрацией 735580 «STOLICHNAYA» (735580E «STOLICHNAYA») на имя ИСТЦА в отношении однородных товаров 32 класса и поэтому может при реализации этого товара ввести потребителя в заблуждение относительно его производителя. Как следует из материалов дела, Фирма-Истец имеет серьезные деловые намерения на территории Республики

Узбекистан, предполагает ввоз и продажу на рынках Узбекистана своей продукции под товарным знаком «STOLICHNAYA».

Тот факт, что международная регистрация №745136 «СТОЛИЧНОЕ» является схожей с международной регистрацией 735580 «STOLICHNAYA» (735580E «STOLICHNAYA») в фонетике (звуковое) и семантике (смысловое) слов «СТОЛИЧНОЕ» и «STOLICHNAYA» подтверждены не только доводами истца, и решением Верховного Суда Белоруссии от 15 марта 2007 года.

Таким образом, из собранных доказательств можно сделать однозначный вывод, что обозначения «СТОЛИЧНОЕ» и «STOLICHNAYA» являются, несомненно, схожими до степени смешения. Так как, хотя обозначения «СТОЛИЧНОЕ» и «STOLICHNAYA» графически выполнены буквами разных алфавитов-латинского и кириллического, однако при чтении звучать по смыслу одинакова и поэтому может при реализации этого товара ввести потребителя в заблуждение относительно его производителя.

Поскольку Истец и Ответчик намерены действовать в одном и том же сегменте рынка, а средства индивидуализации товаров схожи, то фирма-Истец в соответствии со статьей 1104 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан может квалифицироваться, как «заинтересованное лицо».

Руководствуясь ст.ст. 8, 9, 1102, 1103, 1104 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, ст.ст. 25-27 Закона Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» ст.ст. 95, 129, 138 и 139 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Узбекистан, суд

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования Company Spirits International B.V. удовлетворить.

Прекратить действие на территории Республики Узбекистан международной регистрации № 745136 товарного знака «СТОЛИЧНОЕ» в отношении товаров 32 класса МКТУ «Пива, пивоваренные сусли, имбирные пива, солодовые пива, солодовые сусли, экстракты хмелевые для изготовления пива», на имя ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО».

Обязать Государственное патентное ведомство Республики Узбекистан совершить все предусмотренные законом процедуры в отношении международной регистрации № 745136 вытекающие из данного решения суда.

На данное решение в месячный срок может быть подана апелляционная жалоба в хозяйственный суд г.Ташкента.

Судья:

