

**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 13.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 257367, поданное ООО «Постнофф и Ко», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака « VIKING » по заявке № 2000713949 с приоритетом от 08.06.2000 по свидетельству № 257367 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 20.10.2003 на имя Викинг Ривер Крузэс СА, Люксембург (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству № 257367 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, 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 13.07.2011, обусловленной наличием реальных намерений совместно с ООО «Родник-777» производить товары 33 класса МКТУ с использованием обозначения, сходного со спорным товарным знаком.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с заявлением и представил отзыв на заявление от 13.07.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «VIKING» по свидетельству № 257367 используется в РФ дочерним предприятием правообладателя под его контролем для маркировки алкогольного напитка «водка»;

- указанное использование осуществлялось дочерним предприятием подконтрольным правообладателю юридическим лицом ООО «Пассажирский флот» при осуществлении речных пассажирских перевозок в РФ на судах: теплоходы «Петергоф», «Сергей Киров» и других, принадлежащих указанному лицу;

- указанным подконтрольным лицом осуществляется маркировка товарным знаком «VIKING» и реализация покупателям продукции водка. В подтверждение сказанного прилагаются копии кассовых чеков на продукцию водка «Viking», выданных в период доказывания.

Правообладателем были представлены следующие документы:

1. распечатка фотографии с изображением бутылки;
2. копия письма от Мин.транспорта РФ Государственная речная судоходная инспекция северо-западного бассейна от 27.12.1999;
3. копия лицензии серии 002 № 005359 от 09.09.1997;
4. копии чеков;
5. информационно-рекламные материалы о круизах.

Лицо, подавшее заявление, представило свои доводы относительно поданных правообладателем документов, которые сводятся к тому, что:

- правообладатель предоставил копии кассовых чеков на продукцию водка Viking, выданных в период, подлежащий доказыванию. Стоимость продукции указана в иностранной валюте, а именно, по словам представителя правообладателя, в евро, что противоречит законодательству РФ при осуществлении расчетов на территории РФ (см. п.1 ст. 75 Конституции РФ, ст.27 ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)», ст. 140 и ст. 317 ГК, ФЗ «О Валютном регулировании и валютном контроле»);

- из этого следует, что расчеты в иностранной валюте при реализации водки Viking физическим лицам на борту теплоходов «Петергоф», «Сергей Киров» и др., осуществляющих речные пассажирские перевозки на территории РФ, являются неправомерными и противоречащими законодательству РФ;

- изучив этикетку водки Viking, представленную оппонентом в качестве доказательства использования товарного знака № 257367, можно сделать вывод о том, что водка не соответствует требованиям законодательства РФ;

- так, на этикетке водки Viking, фотография которой представлена правообладателем товарного знака № 257367, отсутствует информация о наименовании и местонахождении изготовителя (указано лишь «московский завод «Кристалл»), состав, дата розлива, срок годности. Можно сделать вывод, что информация, нанесенная на этикетку, не соответствует требованиям законодательства РФ;

- акцизная марка, нанесенная на бутылку водки Viking, выдавалась на водку «Старая Москва», которую в действительности и в настоящее время изготавливает ОАО «Московский завод «Кристалл»;

- по данным официального сайта ОАО «Московский завод «Кристалл» не производит водку под названием Viking;

- в отзыве на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 257367, было указано, что в период доказывания, товарный знак использовался дочерним предприятием, подконтрольным правообладателю - ООО «Пассажирский флот», однако на оборотной стороне этикетки водки Viking указано, что водка изготовлена «по заказу «Viking Vodka». Неясно, какими правоотношениями связана компания «Viking Vodka» с правообладателем «Викинг Ривер Крузес С.А.»;

- правообладателем не были представлены ни лицензионный договор с ООО «Пассажирский флот», ни иные документы, подтверждающие предоставление права на использование товарного знака по свидетельству № 257367 компанией «Viking Vodka». Также не ясно, что продукт произведен под контролем правообладателя;

- таким образом, из информации, нанесенной на упаковку водки Viking не понятно, какая существует правовая взаимосвязь между компанией «Viking Vodka», ООО «Пассажирский флот» и правообладателем товарного знака «Viking» по свидетельству № 257367 и существует ли вообще, где и когда была изготовлена данная водка;

- неясно, почему кассовые чеки, выданные российским юридическим лицом ООО «Пассажирский флот» (в отзыве указано, что именно ООО «Пассажирский флот» осуществляет реализацию покупателям водки Viking), на борту российского теплохода на иностранном языке;

- теплоход «Петергоф» осуществляет речные круизы по маршруту Санкт-Петербург-Москва-Санкт-Петербург (порт прописки Санкт-Петербург), судно принадлежит РФ;

- теплоход «Сергей Киров» 18.08.2010 столкнулся с грузовой баржей;

- на основании вышеуказанного, возникают сомнения относительно принадлежности представленных кассовых чеков к водке Viking, маркированным товарным знаком правообладателя;

- также в кассовых чеках отсутствуют обязательные реквизиты, установленные законодательством РФ (см. абз. 1 п. 1 ст. 2 ФЗ «о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с использованием платежных карт»), такие как наименование документа, порядковый номер документа, дата его выдачи, наименование организации и др.

На заседании коллегии, правообладатель ходатайствовал о переносе заседания для возможности предоставления дополнительных материалов. Данное ходатайство было удовлетворено, а заседание коллегии перенесено.

На следующем заседании коллегии в связи со сменой представителя правообладателя был представлен еще один отзыв на заявление от 13.07.2011, доводы которого сводятся к тому, что:

- правообладателю (Викинг Ривер Крузэс С.А.) принадлежит товарный знак «VIKING RIVER CRUISES» по международной регистрации № 698331 (под которым он осуществляет свою основную деятельность – туристические услуги, а именно: речные круизные перевозки);

- компания Viking River Cruises, является мировым лидером в предоставлении круизов по рекам Европы, России, Украины, Азии и Египта;

- компания в настоящее время владеет напрямую или через дочерние компании множеством кораблей, в том числе: российскими кораблями, в частности: т/х «Петергоф», т/х «Сергей Киров», т/х «Нарком Пахомов», т/х «Алексей Сурков», которые зарегистрированы на дочернее предприятие правообладателя российскую компанию – ООО «Пассажирский флот», которая и осуществляет круизы в России и других пограничных странах под маркой Правообладателя;

- туристы, совершающие круизные поездки по рекам на российских кораблях, являются в подавляющем большинстве иностранными гражданами, нерезидентами.

Путевки эти туристы покупают чаще всего по системе «все включено» и оплачивают их в валюте;

- дополнительные услуги в круизе Viking River записываются на номер каюты с пробивкой чека с расшифровкой товара или услуг для окончательного расчёта по прибытию в конце маршрута на берегу, где туристы по банковским картам или наличными оплачивают доп. товары или услуги, приобретенные и полученные в путешествии;

- правообладатель через представителя (свои дочерние компании) заказывал алкогольную продукцию в различных фирмах, различными способами, выбирая надежных поставщиков и оптимизируя расходы и риски;

- это происходило, в частности, как на заводе «Кристалл» через ООО «Викинг», так и в ООО «Моя Столица» через ООО «М.Си.М.Русь», которое имеет лицензию на реализацию алкоголя;

- иностранному юридическому лицу не всегда понятно, почему обязательно нужно регистрировать представленное им по договору, по двустороннему соглашению, по договору заказа, право использования его интеллектуальной собственности;

- товарный знак применяется для маркировки алкогольной продукции, а именно фирменной водки, и осуществляется это при контроле правообладателя при заказе алкогольной продукции для реализации её на собственных теплоходах;

- товар – водка Viking присутствует на территории РФ, она реализуется чаще всего в разлив в барах и казино кораблей, но продаётся и навынос, а то, что эта территория равна площадям пароходов, не отменяет использование товарного знака в РФ, как при маркировке товара, так и при предложении товара к продаже – в меню баров и ресторанов Viking River Cruises, как в период доказывания, так и в настоящее время.

Правообладателем были приложены следующие документы:

6. копия агентского договора № VR-03/2009 от 02.03.09;
7. копия договора 032009-У от 02.03.09;
8. копия накладных № 48 от 30.03.2009 и № 76 от 30.06.2009;
9. копия договора аренды помещений от 01.01.2010;
10. копия писем от ООО «Моя Столица»;
11. копия сертификата соответствия на водку «Эльбрус»;
12. распечатка фотографии с изображением бутылки водки «Эльбрус».

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 13.07.2011 включает упомянутый Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака 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 13.07.2011. 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 13.07.2008 по 12.07.2011 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 № 257367 в отношении оспариваемых товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в исследуемый период времени.



Согласно информации, имеющейся в Госреестре, о товарном знаке « VIKING » по свидетельству № 257367 следует, что в отношении данного товарного знака не был заключен лицензионный договор.

Правообладателем товарного знака по свидетельству № 257367 является иностранное юридическое лицо – Викинг Ривер Крузэс СА., которое и предоставляет материалы, свидетельствующие об использовании им товарного знака по свидетельству № 257367.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно документам [5] правообладатель оказывает услуги в сфере туризма (речные круизы), в том числе в России.

Как указано в отзыве на заявление от 13.07.2011 правообладатель через свои дочерние компании заказывал алкогольную продукцию в различных фирмах, в частности, на заводе «Кристалл» через ООО «Викинг» и в ООО «Моя Столица» через ООО «М.Си.М.Русь», которое имеет лицензию на реализацию алкоголя.

Однако, документов, подтверждающих то, что ООО «Викинг» и ООО «М.См.М.Русь» являются его дочерними компаниями не представлено.

По агентскому договору [6] Викинг Ривер Крузэс СА. поручает ЗАО «М.Си.М. Русь» совершать юридические и иные действия в его интересах, направленные на маркетинговое продвижение, частичную реализацию товаров (алкогольной продукции) под товарным знаком «Viking» по свидетельству № 257367. Так же в нем указано на контроль за деятельностью ЗАО «М.Си.М. Русь» со стороны Викинг Ривер Крузэс СА.

Во исполнение указанного договора, ЗАО «М.Си.М. Русь» заказывает у ООО «Моя Столица» «производство водки «Эльбрус» под товарным знаком «Viking» по свидетельству № 257367» на основе переработки давальческого сырья и материалов заказчика (см. договор [7]).

Согласно договору аренды помещений [9] ЗАО «М.Си.М. Русь» арендует у ООО «Пассажирский флот» в срочное возмездное владение и пользование на судах «С.Киров», «А.Сурков», «Н.Пахомов», «Петергоф» помещения для использования под торговую деятельность и общественное питание.

Однако, представленные выше договоры [6, 7 и 9] не содержат документов подтверждающих их исполнение, в частности не представлены платежные поручения, позволяющие объективно судить о реальности свершения данных соглашений.

Необходимо отметить, что письма от ООО «Моя Столица» [10], представленные в подтверждение исполнения договора [7], не являются объективными документами, позволяющими судить о реальном выпуске продукции.

Таким образом, представленные договоры [6, 7 и 9] не подтверждают факт надлежащего использования правообладателем.

Что касается фотографии [12] бутылки водки «Эльбрус», то её контрэтикетка содержит изображение оспариваемого знака и наименование ООО «Торговый Дом «РИАЛ», Москва. Вся остальная информация на контрэтикетке продукции не поддается прочтению, кроме того, на таре отсутствует дата выпуска.

На представленной фотографии [1] контрэтикетка на бутылке содержит изображение оспариваемого знака, а также указание на то, что данная продукция изготовлена по заказу «Viking Vodka» на московском заводе «Кристалл» по рецептуре водки «Старая Москва», дата изготовления продукции отсутствует. Необходимо отметить, что документы свидетельствующие о том, что данная продукция выпускалась по заказу или под контролем правообладателя не представлены.

Таким образом, представленные правообладателем иллюстрации товаров [1 и 12] не могут служить доказательством надлежащего использования правообладателем товарного знака по свидетельству № 257367, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Представленные правообладателем чеки [4] сведения о продаже водки «Viking» в исследуемый период времени, при этом её цена указана в иностранной валюте, что противоречит законодательству РФ при осуществлении расчетов на территории России (см. п.1 ст. 75 Конституции РФ, ст.27 ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)», ст. 140 и ст. 317 ГК, ФЗ «О Валютном регулировании и валютном контроле»), в силу чего нет оснований для утверждения, что данная продукция была введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

На основании изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает надлежащего использования правообладателем товарного знака по свидетельству № 257367 в доказываемый период времени.

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

**удовлетворить заявление от 13.07.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 257367.**