

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, рассмотрела заявление от 10.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 249971 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «КАЗАЧЬЕ», Ставропольский край, с.Гражданское (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «» со словесным элементом «Стрижамент/Strizament» по заявке № 99705865/50 с приоритетом от 20.04.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.06.2003 за № 249971 на имя ОАО «Ставропольский ликеро-водочный завод «Стрижамент», г.Ставрополь (далее – правообладатель), в отношении товаров 30, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 249971 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с неиспользованием знака в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.03.2009 принято решение о прекращении делопроизводства по заявлению от 10.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству

№ 249971 в связи с отсутствием у лица, подавшего заявление, заинтересованности в подаче такового согласно положениям пункта 1 статьи 1486 Кодекса.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011г. № 14503/10 данное решение признано незаконным.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения федерального органа исполнительной власти влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011г. № 14503/10 заявление от 10.10.2008 рассматривается палатой по патентным спорам повторно.

Стороны, уведомленные в установленном порядке о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, присутствовали на коллегии и представили дополнительные документы, изначально отсутствующие в первоначальных материалах дела.

Лицо, подавшее заявление, в качестве подтверждения своей заинтересованности представило:

- копию уведомления о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором одним из препятствий для получения правовой охраны указан товарный знак по свидетельству № 249971, выданный на имя ОАО «Ставропольский ликеро-водочный завод «Стрижамент»,
- распечатки из сети Интернет, в которых приведены сведения о месте нахождения лица, подавшего заявление,
- письмо от ООО «Казачье», содержащее информацию о заявителе,
- фотографии заводского оборудования,
- материалы, содержащие информацию о правообладателе.

Правообладатель, в свою очередь, представил отзыв, доводы которого сводятся к тому, что товарный знак «Стрижамент/Strizament» использовался в установленные законом сроки в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а также то, что ООО «Казачье» при подаче заявления не представило

надлежащих доказательств своей заинтересованности, а также не приняло участия в аукционе по продаже интеллектуальной собственности ОАО СтЛВЗ «СТРИЖАМЕНТ».

В подтверждение использования знака правообладателем приложены следующие документы:

1. извлечение из газеты «Ставропольская правда» от 17.01.2009 №9 (24626);
2. извлечение из газеты «Коммерсантъ» от 17.01.2009 № 7;
3. протокол от 17.02.2009;
4. протокол № 24 от 29.12.2008;
5. положение о продаже интеллектуальной собственности ОАО СтЛВЗ «Стрижамент»;
6. свидетельства о регистрации патентов № 2201443, 2200759, 2198916, 2167926, 2167925, 2164932, 2120472, 2119946, 2119945, 2105798, 2101348;
7. лицензия Б077957 на производство алкогольной продукции;
- 8 лицензия Г022685 на реализацию алкогольной продукции;
9. этикетки водки, горьких настоек, сладких настоек, ликера, десертного напитка, винного напитка, бальзама, производимых ОАО СтЛВЗ «Стрижамент»;
10. упаковка настойки «Стрижамент», произведенной ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» от 11.11.2005;
11. фотографии настоек горьких, настоек сладких, водки, десертного напитка, произведенных 11.05.2005 ОАО СтЛВЗ «Стрижамент»;
12. вкладные листы кассовой книги с приходными ордерами за период октябрь, ноябрь, декабрь 2005 года и за январь 2006 года;
13. счет-фактуры №9/1 от 31.10.2005, № 11 от 30.11.2005, № 12 от 31.12.2005, № 2 от 31.01.2006, № 3 от 28.02.2006, № 4 от 31.03.2006;
14. акт об инвентаризации в магазине «Стрижамент - 2» от 01.04.2006;
15. сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21.В04687 (# 6335180*);
16. акты об инвентаризации в магазине «Стрижамент-2» от 01.05.2006, 19.05.2006;
17. Z-отчеты с кассовыми лентами за апрель 2006;

18. сведения из Инспекции ФНС по Ленинскому району о ККТ ОАО СтЛВЗ;
19. акт об инвентаризации в магазине «Стрижамент-8» от 26.02.2006;
20. printScrn страниц из программы «1С: Предприятие» о реализации алкогольной продукции ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» в магазине «Гастроном № 3», расположенном по адресу: г.Ставрополь, Обьездная;
21. письмо ООО «Тройка» - исх. № 48 от 16.05.2011 о реализации продукции ОАО СтЛВЗ «Стрижамент»;
22. printScrn страниц из программы «1С: Предприятие» о реализации алкогольной продукции ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» в магазине «Универсам -1»;
23. приглашение ГУП Выставочный центр «ПРОГРЕСС» исх. 047 от 12.09.2005;
24. грамота о награждении ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» за активное участие в конкурсе «Ставрополь-Коктейль 2005»;
25. рекламные буклеты ОАО СтЛВЗ «Стрижамент»;
26. ответ ГУП Ставропольского края «Выставочно-макретинговый центр» исх. №63 от 23.05.2011;
27. ответ ГУП Ставропольского края «Региональный «Фонд Информационного развития» исх. № 0002 от 23.05.2011;
28. распечатка страниц сайта www.apkvvc.ru из сети Интернет об участии ОАО «Стрижамент» в форуме аграрной и продовольственной тематики «Зеленая неделя» 2006;
29. письмо организатора конкурса – ООО «Столичный стиль» исх. 20-03 от 05.05.2011;
30. дополнительное соглашение № 8 с приложениями от 01.11.2005 к договору поставки № 1 –а от 30.06.2000;
31. договор поставки № 1- а от 30.06.2000;
32. изображение «новогоднего галстука», распространяемого ООО ТПП «Меркурий» по дополнительному соглашению № 8 от 01.11.2005 к Договору поставки № 1-а от 30.06.2000;
33. выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Стрижамент-Ставрополь»;

34. обращение ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» в Правительство СК исх. № 01-15 от 17.02.2006;

35. обращение временного управляющего ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» - Зенченко к генеральному директору ГУП СК «Ставропольагроуниверсал» - Ширшову;

36. обращение управляющего ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» - Маринича в Фипс – отдел патентных пошлин от 31.03.2006;

37. обращение управляющего ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» - Маринича к заместителю руководителя Управления Ставропольского округа по технологическому и экспортному надзору (ФСЭСАН) – Кабельчуку от 03.04.2006;

38. обращение управляющего ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» - Маринича к директору СМУП «Горэлектросеть» - Фрумкину от 03.04.2006;

39. ходатайство конкурсного управляющего ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» - Перехода в отдел 42 ФГУ ФИПС на запрос от 14.06.2007;

40. инвентаризационная опись № 1 от 26.01.2007;

41. обращение ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» в ООО ТПП «Меркурий» от 31.01.2007;

42. договор № 05/02 от 05.02.2007 между ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» и ООО ТПП «Меркурий»;

43. акты об утверждении отчетов по разработке дизайна бутылок, этикеток и колпака от 29.06.2007;

44. договор № 32 от 15.08.2007 между ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» и ИП Граковым;

45. фотографии настоек горьких и сладких, бальзамов, водки и сувенирной продукции, производимых ООО ТД «Стрижамент»;

46. диск с презентацией деятельности ООО ТД «Стрижамент»;

47. выписка из ЕГРЮЛ об ООО ТД «Стрижамент»;

48. выписка из ЕГРЮЛ об ОАО СтЛВЗ «Стрижамент»;

49. устав ОАО СтЛВЗ «Стрижамент»;

50. три тома Приговора от 18.02.2011;
51. Определение Арбитражного суда Ставропольского края от 17.01.2011;
52. Определение об утверждении конкурсного управляющего от 24.03.2011;
53. буклет ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» с выставки ПРОДЭКСПО 13-17 февраля 2006;
54. распечатка с сайта www.spirtmin.ru;
55. запрос Торгово-промышленной палаты СК в УФНС по Ставропольскому краю исх. 455 от 30.05.2011;
56. ответ Управления ФНС по Ставропольскому краю от 01.06.2011;
57. распечатка из сети Интернет по заявке № 2007733975 об отказе в регистрации товарного знака;
58. распечатка из сети Интернет о регистрации товарных знаков «НЕБЕСНЫЙ СТРИЖАМЕНТ», «СТРИЖАМЕНТ ХРУСТАЛЬНЫЙ»;
59. ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые»;
60. ГОСТ Р 52194-2003 «Водки и водки особые. Изделия Ликероводочные, упаковка, маркировка, транспортировка и хранение»;
61. ГОСТ Р 52192-2003 «Изделия Ликероводочные. Общие технические условия»;
62. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые, информация для потребителей, общие требования»;
63. договор между ОАО «Полиграфсервис» и ОАО «Стлвз «Стрижамент» № 31 от 24.04.2000;
64. спецификация № 56 к договору № 31 от 15.09.2005;
65. товарная накладная № 2170 от 29.09.2005;
66. спецификация № 69 к договору № 31 от 12.10.2005;
67. товарная накладная № 2205 от 27.10.2005;
68. макеты этикеток, утвержденные 12.10.2005;
69. заключение торгово-промышленной палаты СК;

70. ответ торгово-промышленной палаты про СК исх. № 427 от 01.06.2011;

71. акт осмотра помещений ООО ТПП «Меркурий» от 27.05.2011.

72. решение Арбитражного суда Ставропольского края от 22.06.2006;

73. возражение на заявление Патентного поверенного РФ № 996 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 249971 в связи с его не использованием;

74. протокол обыска от 27.12.2005;

75. протокол обыска от 28.12.2005;

76. протокол обыска от 29.12.2005.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 249971 в силе.

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 24.05.2011, ходатайствовало о переносе заседания на более поздний срок для ознакомления с представленными документами, относящимися к использованию товарного знака по свидетельству № 249971.

Данная просьба была удовлетворена, заседание коллегии было перенесено на 03.06.2011.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.06.2011, лицо, подавшее заявление, ходатайствовало о переносе рассмотрения данного заявления и объединении рассмотрения заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам № 249971, 249836 и 264589 в одном заседании коллегии палаты по патентным спорам. Данная просьба была обоснована следующим:

- представленные правообладателем документы в равной мере относятся к доказательствам использования всех трех товарных знаков;

- с учетом очень значительного количества представленных правообладателем документов и непредставления их заблаговременно лицу, подавшему заявление, предоставленный срок (24.05.2011 - 03.06.2011) на детальное ознакомление и правовой анализ документов является недостаточным;

- лицо, подавшее заявление, имеет намерение и возможность проведения социологического исследования на территории, указанной правообладателем в отзыве в качестве территории использования товарных знаков.

Рассмотрев данное ходатайство, коллегия палаты по патентным спорам отказала в его удовлетворении по следующим причинам:

- осуществляемое в палате по патентным спорам делопроизводства носит независимый характер и решение принимается по каждому делу в отдельности;

- установление факта надлежащего использования товарного знака является компетенцией палаты по патентным спорам, а оценка представленных документов производится непосредственно специалистами, входящими в состав коллегии;

- предметом социологического исследования является изучение общественного мнения относительно товарного знака, в то время как предметом рассмотрения коллегии выступает установление факта использования товарного знака на основании представленных правообладателем документов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №249971 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.10.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс и 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 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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.

Отклоняя доводы правообладателя об отсутствии заинтересованности лица, подавшего заявление, коллегия палаты по патентным спорам исходила из имеющихся в материалах дела документов, иллюстрирующих интерес обеих сторон в приобретении знака, ранее принадлежавшего иному лицу, а также из Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.03.2011.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.10.2008. 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 10.10.2005 по 09.10.2008 включительно.

В исследуемый период времени правообладателем спорного знака с 10.10.2005 по 09.10.2008 являлось ОАО «Ставропольский ликеро-водочный завод «Стрижамент», 355031, г.Ставрополь, пер. Черняховского, 2.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные документы с целью установления факта использования правообладателем товарного знака по свидетельству № 249971 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в исследуемый период времени согласно требованиям Закона (в период с 10.10.2005 по 31.12.2007) и Кодекса (в период с 01.01.2008 по 09.10.2008).

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно решению Арбитражного суда Ставропольского края от 22.05.2006 ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» признан несостоятельным (банкротом) [72], в связи с чем был назначен конкурсный управляющий. Впоследствии, 17.02.2009 были организованы открытые торги в форме аукциона по продаже объектов интеллектуальной собственности ОАО СтЛВЗ «СТРИЖАМЕНТ» [1], по окончании которых владельцем товарного знака

по свидетельству №249971 стало – ООО ТД «СТРИЖАМЕНТ», г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 8/1-2.

На часть продукции, выпускаемой с использованием оспариваемого знака, был наложен арест.

Из материалов дела усматривается, что ОАО СтЛВЗ «СТРИЖАМЕНТ» до 22.05.2006 было действующим предприятием, осуществляющим деятельность по производству алкогольной продукции [49] на основании лицензий [7, 8].

Так, им выпускалась алкогольная продукция, которая реализовывалась, как в фирменных магазинах ОАО СтЛВЗ «СТРИЖАМЕНТ» (указанных в лицензии [7]), так и в иных магазинах («Тройка» гастроном № 3, № 8; Универсам: Первый на Ботанике) в исследуемый период времени.

Об осуществлении продаж алкогольной продукции в фирменных магазинах свидетельствуют вкладные листы кассовой книги с приходными ордерами [12], счет-фактуры [13], акты инвентаризации (которые иллюстрируют остаток продукции на конец месяца) и чеки [17].

Об осуществлении продаж алкогольной продукции, маркированной оспариваемым знаком в иных магазинах, свидетельствуют представленные распечатки электронных чеков от 10.10.2005, 09.11.2005, 15.12.2005, 10.12.2005, 20.12.2005, 31.12.2005, 10.01.2006, 13.01.2006, из программы «1с» [20, 22], а также письмо от директора магазина «Тройка», содержащее информацию о том, что ООО «Тройка» приобретало у ОАО СтЛВЗ «СТРИЖАМЕНТ» алкогольную продукцию, которую реализовывало в магазинах, расположенных по адресу г. Ставрополь, ул. Обьездная, 9; ул.Шпановская, 70/2.

Товарный знак по свидетельству № 249971 представляет собой логотип предприятия правообладателя и входит в состав этикеток всей выпускаемой продукции. Его использование в надлежащем виде иллюстрируется макетами этикеток, буклетами, фотографиями продукции, а также упаковкой настойки «Стрижамент», датированной 11.11.2005 [10, 25, 45, 53 и 68].

В распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам был представлен приговор от 18.02.2011г. [50], в котором установлено, что была организована

транспортировка хранящейся на акцизных складах ОАО СтЛВЗ «СТРИЖАМЕНТ» остатков алкогольной продукции под товарным знаком указанного предприятия и не уничтоженного количества аналогичной продукции с целью ее дальнейшей реализации. Алкогольная продукция, а именно, настойка горькая «Стрижамент», 02.12.2005 была реализована физическому лицу (Гаспаряну Г.Р.).

Указанные материалы подтверждают ввод в гражданский оборот алкогольной продукции, маркируемой товарным знаком по свидетельству № 249971.

Учитывая в совокупности изложенные обстоятельства и не располагая опровергающими их материалами, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о необоснованности утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании



товарного знака «» по свидетельству № 249971 и, соответственно, отсутствии оснований для удовлетворения заявления от 10.10.2008.

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

отказать в удовлетворении заявления от 10.10.2008, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству № 249971.