

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 11.10.2011, поданное по поручению ЗАО «Торговый дом «Волгоградские водки», г. Волгоград (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307892, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» по заявке №2005716760/50 с приоритетом от 11.07.2005 произведена 02.06.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №307892 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя ФГУП «Винодельческий завод «Волгоградский», 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 8. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 14.06.2007 за №РД0023118, исключительное право на товарный знак передано ООО «Южная Вино-Коньячная Компания», 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 8. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 26.07.2007 за №РД0024723, исключительное право на товарный знак передано ООО «Правда Поволжья», 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 8 (далее – правообладатель). В соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным Роспатентом 07.08.2007 за №РД0025161, неисключительная лицензия сроком на 5 лет выдана ООО «Южная Вино-Коньячная Компания», 4000400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 8. В соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным Роспатентом 04.07.2008 за №РД0038163, неисключительная лицензия сроком до

31.12.2012 выдана ООО «Алкобольные Заводы Гросс», 432063, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Карла Либнехта, д. 15. Расторжение (досрочное расторжение) лицензионного договора с ООО «Алкобольные Заводы Гросс» зарегистрировано в Роспатенте 22.07.2009 за №РД0052888, с ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» расторжение лицензионного договора зарегистрировано в Роспатенте 07.08.2007 за №РД0025161.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 11.10.2011 испрашивается досрочное полное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №307892 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче заявления от 11.10.2011 ООО «Торговый дом «Волгоградские водки» были представлены следующие документы:

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №307892 [1];
- копия Устава ЗАО «Торговый дом «Волгоградские водки» [2];
- копия Свидетельства о государственной регистрации ЗАО «Торговый дом «Волгоградские водки» [3];
- копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений о ЗАО «Торговый дом «Волгоградские водки» [4];
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ЗАО «Торговый дом «Волгоградские водки» [5];
- копия лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, выданной ЗАО «Торговый дом «Волгоградские водки» [6];
- прайс-лист от 11.10.2011 ЗАО «Торговый дом «Волгоградские водки» [7];
- копия договора поставки №677 от 01.07.2010, заключенный ЗАО «Торговый дом «Волгоградские водки» с ООО «Тамерлан» [8];
- изменения в Устав ЗАО «Торговый дом «Волгоградские водки» [9];
- копия договора на выполнение работ по производству алкогольной продукции от 15.11.2010, заключенный ЗАО «Торговый дом «Волгоградские водки» с ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» и приложение к нему [10];

— сведения о заявке №2010741695/50 на товарный знак «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» [11].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, представил свой отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- использование товарного знака по свидетельству №307892 осуществлялось лицензиатом правообладателя – ООО «Южная Винно-Коньячная Компания», регулярно перечислявшей ООО «Правда Поволжья» роялти;

- для выпуска водки «Вечерний Волгоград» ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» разработало и утвердило в Государственном научном учреждении Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии Российской академии сельскохозяйственных наук рецептуру РЦ 10-00334586-1232-06 и Технологическую инструкцию ТИ 10-00334586-1232-06;

- для ввода водки «Вечерний Волгоград» в гражданский оборот были оформлены необходимые документы: в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Волгоградской области – Санитарно-эпидемиологическое заключение №34.12.01.918.П.000689.08.07 от 02.08.2007 со сроком действия до 02.08.2012; в подразделении системы сертификации ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА России – ООО «Волгоградский центр сертификации» - Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ28.В02594 со сроком действия с 27.08.2007 по 26.08.2010; в Федеральном государственном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам производства, применения (использования) и реализации новых видов продукции от 26.07.2009 №2989; в аккредитованном испытательном лабораторном центре «Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Протокол лабораторных испытаний №3233 от 23.07.2009;

- для осуществления штрихкодирования водки «Вечерний Волгоград» правообладатель вступил в члены ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС», куда ежегодно вносились членские взносы;

- для подготовки водки «Вечерний Волгоград» к выпуску ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» заключило с ООО «Имедженси Принт» договор №07/059 ИП от 28.05.2007 на разработку полиграфической продукции, поставка которой осуществлялась вплоть до середины 2009 г.;

- в рамках договора №196/312 Ю от 04.06.2007, заключенного ООО «Южная Вино-Коньячная Компания» с ООО «Завод Упаковочных изделий ТОКК», для упаковки водки «Вечерний Волгоград» поставлялись колпачки на стеклотылькы для алкогольной продукции;

- произведенную водку «Вечерний Волгоград» ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» отгружало оптовым и розничным покупателям, например, ООО «ВОЛГА-АЛКО» вплоть до конца сентября 2009 г.;

- между ООО «ВОЛГА-АЛКО» и ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» был заключен договор займа №762-Ю от 24.11.2008, согласно которому ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» рассчитывалась с ООО «ВОЛГА-АЛКО» алкогольной продукцией вплоть до конца третьего квартала 2009 г.;

- в рамках договоров поставки проводились мероприятия по рекламе водки «Вечерний Волгоград», в частности, Индивидуальным предпринимателем Каревым Н.А. в магазинах «МАН» в июне, сентябре, октябре 2007 года, в феврале, апреле 2008 года;

- правообладатель также заключил с ООО «Алкольные заводы Гросс» лицензионный договор на право использования товарного знака «Вечерний Волгоград» и в соответствии с его условиями регулярно получало роялти;

- ООО «Алкольные заводы Гросс» было ликвидировано в связи с банкротством и вся документация, касающаяся его деятельности, была уничтожена;

- тем не менее, факт выпуска и продажи водки «Вечерний Волгоград» ООО «Алкольные заводы Гросс» в 2008-2009 гг. подтверждается рекламными проспектами по продаже алкогольной продукции и материалами отчета об оценке

рыночной стоимости исключительных прав ООО «Правда Поволжья» на объекты интеллектуальной собственности в 2008 году и первом квартале 2009 года, проведенными ООО «Бизнес-Оценка» в рамках договора №11/БО-09 от 16.04.2009;

- с учетом вышеизложенного, ООО «Правда Поволжья» активно использует товарный знак «Вечерний Волгоград» по свидетельству №307892 при маркировке алкогольной продукции;

- лицо, подавшее заявление, является нарушителем исключительных прав ООО «Правда Поволжья» на товарный знак №307892, поскольку незаконно использует товарный знак «Вечерний Волгоград» при производстве и продаже одноименной водки.

В качестве документов, свидетельствующих, по мнению правообладателя, об использовании принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №307892 в исследуемый период времени, представлены:

- копия лицензионного договора, зарегистрированного 07.08.2007 за №РД0025161 и приложения к свидетельству на товарный знак №307892 [12];
- копии платежных поручений №2 от 10.01.2008, №955 от 28.11.2008 [13];
- копия Рецептуры РЦ 10-00334586-1232-06 и Технологической инструкции ТИ 10-00334586-1232-06 на водку «Вечерний Волгоград» [14];
- копия Санитарно-эпидемиологического заключения на водку «Вечерний Волгоград» № 34.12.01.918.П.000689.08.07 от 02.08.2007 [15];
- копия Сертификата соответствия №РОСС RU.АЯ28.В02594 на водку «Вечерний Волгоград» [16];
- копия Экспертного заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам производства, применения (использования) и реализации водки «Вечерний Волгоград» от 26.07.2009 №2989 [17];
- копия Протокола лабораторных испытаний №3233 от 23.07.2009 водки «Вечерний Волгоград» [18];
- копия заявления на продление Свидетельства ЮНИСКАН [19];

- копия Договора на изготовление полиграфической продукции 07/059 ИП от 28.05.2007, заключенного ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» с ООО «Имедженси Принт», и приложения к нему [20];
- копия приложения №24 от 26.09.2008 к договору №196/312-Ю от 04.06.2007, заключенного ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» с ООО «Завод Упаковочных изделий ТОКК» на производство колпачков для бутылок с дизайн макетом [21];
- копия договора поставки №445-Ю от 12.09.2007, заключенного ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» с ООО «ВОЛГА-АЛКО» [22];
- фотографии бутылки водки «Вечерний Волгоград» [23];
- копия товарной накладной №00000368 от 29.10.2008 к договору №445-Ю от 12.09.2007 с приложениями [24];
- копия товарной накладной №00000369 от 30.10.2008 к договору №445-Ю от 12.09.2007 с приложениями [25];
- копия товарной накладной №00000370 от 31.10.2008 к договору №445-Ю от 12.09.2007 с приложениями [26];
- копия товарной накладной №00000372 от 06.11.2008 к договору №445-Ю от 12.09.2007 с приложениями [27];
- копия товарной накладной №00000417 от 14.11.2008 к договору №445-Ю от 12.09.2007 с приложениями [28];
- копии Ведомостей (выборочно) по товарам (алкогольной продукции, в том числе водки «Вечерний Волгоград») на складах ООО «ВОЛГА-АЛКО» по состоянию на июнь, июль, сентябрь и 9 месяцев 2008 г., а также копии данных по продажам [29];
- копии платежных поручений №36 от 15.01.2008, №119 от 07.02.2008, №140 от 11.02.2008, №613 от 07.06.2008, №618 от 10.06.2008, №634 от 16.06.2008, №638 от 18.06.2008, №659 от 20.06.2008 по договору поставки №445-Ю от 12.09.2007 [30];

- копия Постановления №04-3-10А/2008 от 07.05.2008 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении и рекламных материалов, в том числе водки «Вечерний Волгоград» [31];
- копия Определения Арбитражного суда Волгоградской области от 29.04.2009 и решение АС Волгоградской области от 30.09.2009 о признании ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» несостоятельным (банкротом) [32];
- копия лицензионного договора, зарегистрированного 04.07.2007 за №РД0038163 и приложения к свидетельству на товарный знак №307892 [33];
- копии платежных поручений №13 от 28.05.2008, №511 от 19.08.2009, №894 от 11.09.2009 по лицензионному договору [34];
- Свидетельство и уведомление о ликвидации ООО «Алкогольные заводы Гросс» [35];
- копия Отчета об оценке рыночной стоимости исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности №22 от 16.04.2009 [36];
- рекламный буклет продукции ООО «Алкогольные заводы Гросс» [37];
- копия Определения Арбитражного суда Свердловской области от 05.12.2011 и фотография водки «Вечерний Волгоград», произведенной ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» [38];
- копия Рецептуры РЦ 10-00334586-6372-11 и Технологической инструкции ТИ 10-00334586-6372-11 на водку «Вечерний Волгоград» [39];
- копия Определения Арбитражного суда Волгоградской области от 30.06.2009, от 01.12.2011, касающиеся процедуры банкротства ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» [40];
- копия Определения Арбитражного суда Свердловской области от 05.12.2011 о назначении дела к судебному разбирательству по иску к ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» [41];
- копия отзыва на исковое заявление от ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» [42];

- копия лицензии ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» на производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков от 19.03.2007 со сроком действия до 19.03.2012 [43];
- копия лицензии ООО «ВОЛГА-АЛКО» на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции от 07.05.2008 со сроком действия до 25.07.2011 [44];
- копия Свидетельства о государственной регистрации ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» [45];
- копия Устава ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» [46];
- копии платежных поручений к договору поставки №445-Ю от 12.09.2007: №181 от 09.10.2008, №195 от 10.10.2008, №220 от 17.10.2008, №264 от 22.10.2008 [47];
- копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2008 между ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» и ООО «ВОЛГА-АЛКО» [48];
- копия товарной накладной №00000378 от 07.11.2008 к договору №445-Ю от 12.09.2007 [49];
- копия лицензии ООО «Алкогольные Заводы Гросс» на производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков от 26.06.2009 со сроком действия до 21.08.2013 [50];
- копия Устава ООО «Алкогольные Заводы Гросс» [51].

Кроме того, следует отметить, что лицо, подавшее заявление, изучив представленные правообладателем документы, посчитал использование спорного товарного знака по свидетельству №307892 недоказанным.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.10.2011 включает Кодекс и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках

товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 1 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса 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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

Из представленных материалов [1] - [11] следует, что ЗАО «Торговый дом «Волгоградские водки» (лицо, подавшее заявление) осуществляет деятельность в

области оборота алкогольной продукции, произведенной по его заказу, и заинтересовано в получении правовой охраны на сходный товарный знак «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» по заявке №2010741695/50. В этой связи, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 307892 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В отношении использования спорного товарного знака по свидетельству №307892 следует отметить следующее.

С учетом даты (11.10.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 11.10.2008 по 10.10.2011 включительно.

Как следует из представленных правообладателем материалов [12] – [51] ООО «Правда Поволжья» заключила лицензионный договор с ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» на использование товарного знака «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» по свидетельству №307892, зарегистрированный в Роспатенте 04.07.2008. ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» имеет лицензию со сроком действия с 19.03.2007 по 19.03.2012 на производство, хранение и поставку спиртных напитков [43]. Для выпуска алкогольной продукции, в том числе водки «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД», ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» разработало Рецептуру и Технологическую инструкцию [14], компанией также был получен сертификат соответствия водки «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» Госстандарту Российской Федерации [16]. Для целей реализации алкогольной продукции ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» заключило договор поставки №445-Ю от 12.09.2007 с ООО «ВОЛГА-АЛКО» [22]. В рамках договора и согласно представленным товарно-транспортным накладным [24] - [28], [49] ООО «Южная Винно-Коньячная Компания» поставляла в исследуемый период времени алкогольную продукцию, в том числе водку «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД». Об исполнении договора свидетельствуют, в частности, платежные поручения [47], относящиеся к концу октября 2008 года.

Кроме того, в материалах отзыва содержится Отчет об оценке рыночной стоимости исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности [36],

подготовленный по заказу правообладателя Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Оценка СТ», согласно которому в период 2008 года и в первом квартале 2009 года было реализовано алкогольной продукции под товарным знаком «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» на сумму более 70 миллионов рублей.

Относительно фактического использования товарного знака «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» по свидетельству №307892 необходимо отметить следующее.

Рассматриваемый словесный товарный знак «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» зарегистрирован в стандартном шрифтовом исполнении заглавными буквами кириллицы в одну строку. Как следует из материалов дела, товарный знак «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» проставлялся непосредственно на этикетках водки с изменениями цвета и формы шрифта. Так, согласно представленным фотографиям продукции [23] и приложениям (дизайн-макетам) к договору на производство полиграфической продукции №07/059 ИП [20] обозначение «ВЕЧЕРНИЙ ВОЛГОГРАД» проставлялось на бутылках водки в две строки, при написании использовался оригинальный шрифт белого цвета. Вместе с тем, указанные изменения не влияют на первоначальную сущность товарного знака и не затрагивают его различительной способности, т.е. можно сделать вывод, что товарный знак по свидетельству №307892 использовался с незначительными изменениями.

Таким образом, из вышеприведенных документов усматривается, что в рассматриваемый период времени использование товарного знака по свидетельству № 307892 осуществлялось лицензиатом правообладателя – ООО «Южная винно-коньячная компания» в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива», указанных в перечне регистрации.

В силу изложенного не имеется оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №307892 в связи с его неиспользованием и, следовательно, для удовлетворения заявления от 11.10.2011.

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

отказать в удовлетворении заявления от 11.10.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №307892.