

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 26.10.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2011, и поданное по поручению ЗАО «Тираспольский Винно-Коньячный Завод «КВИНТ», Республика Молдова (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №140745, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака со словесным элементом «СЮРПРИЗНЫЙ» по заявке №95701150/50 с приоритетом от 03.02.1995 произведена 15.04.1996 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №140745 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя АОЗТ «Торговый дом «Квинт». В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 04.04.2001 за №РД21880, товарный знак уступлен Государственному предприятию Тираспольский винно-коньячный завод «KVINT», Приднестровье, 3300, г. Тирасполь, ул. Ленина, д. 38. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 15.01.2003 за №РД29494, товарный знак уступлен ЗАО «Торговый Дом «АРОМА», 121087, Москва, Береговой пр., д. 5, стр. 1. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 21.09.2006 за №РД0012225, товарный знак уступлен ООО «Объединенные Товарные Знаки», 121087, Москва, Береговой пр., д. 5, стр. 2 (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 26.10.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №140745 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

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

- товарный знак «СЮРПРИЗНЫЙ» по свидетельству №140745 был зарегистрирован на имя Тираспольского винно-коньячного завода «КВИНТ», а коньяк под таким наименованием реализовывался в России через торговую сеть ЗАО «Торговый дом «Арома» в соответствии с лицензионным договором;

- позднее товарный знак по свидетельству №140745 был уступлен ООО «Объединенные Товарные Знаки», являющемуся частью холдинга, связанного договорными обязательствами с торговыми (ЗАО «Торговый дом «Арома») и производственными компаниями (Кишиневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS», Кишинев), занимающимися производством и продажей коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ»;

- ООО «Объединенные товарные знаки» на основании Генерального соглашения о сотрудничестве по выводу на рынок Российской Федерации, продвижению на рынке Российской Федерации коньяка (бренди) под названием «СЮРПРИЗНЫЙ» от 2008 г. разработало новый дизайн, форму бутылки и этикетки для коньяка, местом производства был выбран завод «VISMOS» в Кишиневе, владельцем которого является ЗАО «Торговый дом «Арома»;

- выпуск коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» и последующая его реализация на территории Российской Федерации происходит в соответствии с действующим законодательством;

- работы по обновленному коньяку «СЮРПРИЗНЫЙ» были инициированы в первой половине 2011, были разработаны дизайн, бутылка, подготовка купажей;

- в августе все произведенные образцы были поставлены на территорию России для прохождения таможенного оформления для процедуры государственной регистрации;

- согласно подписанным спецификациям ЗАО «Торговый дом «Арома» подало заявку на акцизные марки и получило их в ноябре 2011 г.;

- после того, как готовая продукция прошла необходимую повторную процедуру анализов в Роспотребнадзоре, в декабре 2011 г. была растаможена и поступила в продажу партия коньяков «СЮРПРИЗНЫЙ» 3-х, 5-ти, 7-ми летней выдержки общи количеством 50000 бутылок;

- в соответствии с актом отбора проб от 01.08.2011, представленного для утверждения в Центр гигиены и эпидемиологии города Москвы, розлив коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» был произведен 22.07.2011, а образцы для проведения испытаний поступили в Россию 15.08.2011;

- в течение декабря 2011 года были проданы 1500 бутылок ООО «Арома Трейд» для реализации в сети магазинов «Ароматный мир», расположенных в Москве и регионах, на январь 2012 года запланированы поставки коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» в Санкт-Петербург, совершены отгрузки продукции в Магадан, Ухту;

- в соответствии с бухгалтерской справкой ЗАО «Торговый дом «Арома» в бюджет России поступила прибыль на акциз более двух миллионов рублей, размер уплаченного НДС составил более миллиона рублей;

- ЗАО «Торговый дом «Арома» вводило в гражданский оборот на территории Российской Федерации коньяк «СЮРПРИЗНЫЙ» со второй половины 90-х годов на основании договора об исключительной лицензии с Тираспольским Винно-Коньячным Зааводом «КВИНТ»;

- позднее ЗАО «Торговый дом «Арома» получило исключительные права на товарный знак по свидетельству №140745 и продолжило поставки коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ», произведенного Тираспольский Винно-Коньячным Зааводом «КВИНТ», на территорию Российской Федерации;

- в 2006 году Роспотребнадзором Российской Федерации был введен запрет на ввоз и реализацию молдавских алкогольных напитков, в связи с чем продажа коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» прекратилась, а алкогольная продукция молдавских производителей надолго утратила свои позиции в России;

- правовые и экономические причины на длительный срок помешали использованию товарного знака «СЮРПРИЗНЫЙ» на территории Российской Федерации, поэтому потребовались время и серьезные капиталовложения для возобновление его производства и поставок.

Принимая во внимание изложенное, а также представленные документы, правообладатель просит сохранить правовую охрану данного товарного знака по свидетельству №140745 в его законной силе.

В качестве материалов, свидетельствующих, по мнению правообладателя, об использовании товарного знака по свидетельству №140745, представлены следующие документы:

- копия Генерального соглашения о сотрудничестве по выводу на рынок РФ, продвижению на рынок РФ коньяка (бренди) под названием «СЮРПРИЗНЫЙ» от 16.01.2008, заключенного между ООО «Объединенные Товарные Знаки», ЗАО «Торговый Дом «Арома», Совместное предприятие Кишиневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» [1];

- справки по коньку «СЮРПРИЗНЫЙ» от ЗАО «Торговый дом «Арома» [2];

- этикетки коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» и товарные чеки от 06.02.2012 на покупку коньяков 3-х, 5-ти и 7-летней выдержки [3];

- копии инвойсов на коньяк «СЮРПРИЗНЫЙ» от 02.08.2011 и от 25.11.2011, а также счет-фактура №016325 от 16.12.2011 [4];

- копии грузовых таможенных деклараций от 15.08.2011 и от 14.12.2011 [5];

- копия декларации о соответствии продукции от 17.11.2011 [6];

- копия свидетельств Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации о государственной регистрации продукции от 11.11.2011 [7].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.10.2011 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.

В качестве материалов, иллюстрирующих заинтересованность при подаче заявления от 26.10.2011 лицом, подавшим заявление, были представлены следующие документы:

- сведения о заявке №2010716505 на товарный знак «KVINT СЮРПРИЗНЫЙ», поданной ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод «КВИНТ» в отношении товаров 33 класса МКТУ [8];

- информация из сети Интернет о компании «KVINT» и ее продукции [9];

- технологические инструкции по производству марочных коньяков (дивин), в том числе «СЮРПРИЗНЫЙ», разработанные Тираспольским винно-коньячным заводом «KVINT» [10];

- сертификат соответствия системе оценки Республики Молдова коньяков, в том числе коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» с датой выдачи от 01.10.2010 [11];

- свидетельство №148 на регистрацию товарного знака «СЮРПРИЗНЫЙ» в Приднестровской Молдавской Республике [12].

Из представленных материалов [8] - [12] усматривается, что лицо, подавшее заявление - ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод «КВИНТ», имеет намерение реального использования в гражданском обороте на территории Российской Федерации обозначения «СЮРПРИЗНЫЙ» для маркировки алкогольной продукции. ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод «КВИНТ» является производителем алкогольных напитков, в том числе коньяков (бренди), маркированных обозначением «СЮРПРИЗНЫЙ», а также подало на регистрацию в Российской Федерации товарный знак «СЮРПРИЗНЫЙ» по заявке №2010716505/50.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №140745.

В отношении использования товарного знака по свидетельству №140745 коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №140745 является комбинированным, представляет собой прямоугольник черного цвета с золотой и красной каймой, включающий в свой состав слово «СЮРПРИЗНЫЙ», выполненное заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 класса МКТУ «коньяк «Сюрпризный».

С учетом даты (28.10.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 28.10.2008 по 27.10.2011 включительно. В период времени с 28.10.2008 по 27.10.2011 правообладателем товарного знака являлось ООО «Объединенные Товарные Знаки».

Из отзыва правообладателя следует, что использование товарного знака по свидетельству №140745 осуществлялось в рамках соглашений с Тираспольским Винно-Коньячным Заводом «КВИНТ». В результате запрета Роспотребнадзора на поставки алкогольной продукции из Молдовы в 2006-2007 годах, российский рынок на длительный период времени был утрачен для молдавского производителя. Вместе с тем, правообладателем товарного знака до даты подачи заявления от 26.10.2011 были предприняты действия по выводу коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» на российский рынок.

Анализ материалов дела показал, что между правообладателем – ООО «Объединенные Товарные Знаки», ЗАО «Торговый Дом «Арома» и Совместным предприятием Кишиневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О., Молдова заключено Генеральное соглашение [1] от 16.01.2008 о сотрудничестве по выводу на рынок Российской Федерации коньяка (бренди) «СЮРПРИЗНЫЙ». При этом, согласно положениям 2.1 данного соглашения работы по продвижению

коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» осуществляются под контролем ООО «Объединенные Товарные Знаки».

В соответствии с положениями Генерального соглашения [1] на Совместное предприятие Кишиневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О. возложены обязательства по поставке коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» Закрытому акционерному обществу «Торговый Дом «Арома» с целью его дальнейшего продвижения на территории Российской Федерации.

Как следует из представленных грузовых таможенных деклараций [5] от 15.08.2011 на территорию Российской Федерации были поставлены образцы коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» для проведения испытаний с целью последующей сертификации в России.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют, что подготовка к производству коньяка (бренди) под названием «СЮРПРИЗНЫЙ» была произведена в период, предшествующий дате подачи заявления от 26.10.2011.

Следует отметить, что декларация [6] о соответствии указанной продукции санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Российской Федерации была принята 17.11.2011, а также 11.11.2011 были выданы свидетельства Таможенного союза ЕврАзЭС о государственной регистрации на коньяки «СЮРПРИЗНЫЙ» [7]. Поставки коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» на территорию Российской Федерации в рамках контракта [1] осуществлялись с декабря 2011 года, о чем свидетельствуют грузовые таможенные декларации от 14.12.2011 [5].

Относительно фактического использования комбинированного товарного знака по свидетельству №140745 необходимо отметить следующее.

Из представленных образцов этикеток и контрэтикеток [3] усматривается, что товарный знак по свидетельству №140745 использовалось с небольшими изменениями, а именно, на контрэтикетке слово «СЮРПРИЗНЫЙ» проставлялось на фоне прямоугольника темно-коричневого цвета с золотой каймой, в то время как товарный знак представляет собой прямоугольник черного цвета. Вместе с тем, указанные фоновые отличия при доминировании словесного элемента «СЮРПРИЗНЫЙ», выполняющего основную индивидуализирующую функцию, не

влияют на восприятие знака в целом и не затрагивают различительной способности товарного знака, т.е. можно сделать вывод, что товарный знак по свидетельству №140745 использовался с незначительными изменениями в рамках требований действующих положений законодательства.

Необходимо также отметить, что на контрэтикетке коньяка (бренди) указана информация о производителе товара - Совместном предприятии Кишиневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О., эксклюзивном дистрибьюторе в России – ООО «Торговый Дом «Арома», кроме того, указано, что продукция произведена по заказу компании ОТЗ - ООО «Объединенные Товарные Знаки», и нанесен принадлежащий правообладателю товарный знак «ОТЗ» по свидетельству №357393.

Приняв во внимание, что правообладателем товарного знака по свидетельству №140745 были предприняты действия по подготовке к введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации коньяка (бренди) под наименованием «СЮРПРИЗНЫЙ», попадающие в исследуемый период времени, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака «СЮРПРИЗНЫЙ» в отношении указанного в перечне свидетельства товара 33 класса МКТУ «коньяк «Сюрпризный».

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

отказать в удовлетворении заявления от 26.10.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №140745.