

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, поданное ЗАО «Тираспольский Винно - Коньячный Завод «КВИНТ», республика Молдова (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №140742, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака по заявке №95701134/50 с приоритетом от 03.02.1995 произведена 15.04.1996 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №140742 на имя АОЗТ – Торговый дом «Квинт», Россия, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 04.04.2001 за №21878 был зарегистрирован договор об уступке товарного знака в отношении всех товаров, согласно которому правообладателем стало Государственное предприятие Тираспольский вино-коньячный завод «KVINT», республика Молдова. Позднее (17.04.2002) Роспатентом за №556 был зарегистрирован договор об уступке товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ на имя ЗАО «Торговый Дом «Арома», Россия. Впоследствии товарный знак был уступлен в отношении всех товаров 33 класса МКТУ ООО «Объединенные Товарные Знаки», Россия (договор уступки зарегистрирован Роспатентом 08.06.2006 за №РД0009432) (далее - правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак по свидетельству №140742 является комбинированным и состоит из двух кольереток и этикетки прямоугольной формы желтого цвета с коричневой каймой. Этикетка выполнена в виде мемориальной доски с художественным обрамлением бежевого цвета. В верхней части этикетки помещена эмблема в виде герба коричневого цвета, в центре которой

помещено стилизованное изображение летящего белого аиста с виноградной гроздью. В центральной части этикетки помещен словесный элемент «ВИКТОРИЯ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Кроме того, в знаке присутствуют словесные элементы и цифровые элементы «ГОСАГРОПРОМ МССР», «КОНЬЯК», «ИЗГОТОВЛЕН ИЗ КОНЬЯНЫХ СПИРТОВ, ВЫДЕРЖАННЫХ», «25 ЛЕТ», «ВМЕСТИМОСТЬ 0,5 л», «СПИРТ 42%», «ГОСТ 13741», «Цена со стоимостью посуды 34 руб.», «ТИРАСПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯНЫЙ ЗАВОД», являющиеся неохраняемыми элементами знаками. Правовая охрана предоставлена в коричневом, желтом, красном, светло-коричневом, черном цветовом сочетании.

Роспатентом 12.01.2004 были зарегистрированы изменения в товарный знак, в соответствии с которыми из знака были исключены две колеретки, все словесные элементы, за исключением словесного элемента «ВИКТОРИЯ», а также изображение эмблемы, в центре которой помещено стилизованное изображение аиста.

В Палату по патентным спорам 28.10.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №140742 в связи с непрерывным неиспользованием товарного знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 02.11.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.12.2011, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. В адрес представителя правообладателя было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии.

До даты заседания коллегии от правообладателя поступило ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок в связи с невозможностью принять участие в рассмотрении заявления в назначенную дату, а также в связи с мирными переговорами сторон. Указанное ходатайство было удовлетворено, а заседание коллегии перенесено на 07.02.2012.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.02.2011, присутствовал представитель правообладателя, который указал, что ЗАО «Тираспольский Винно-Коньячный Завод «КВИНТ» не является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №140742 в отношении

товаров 33 класса МКТУ, поскольку не осуществляет деятельность по производству алкогольных напитков.

Кроме того, представитель правообладателя в доказательство использования товарного знака по свидетельству №140742 представил отзыв [1] и справку [2], выданную ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АРОМА», в которых указано следующее:

- со второй половины 90-х годов ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АРОМА» на основании договора исключительной лицензии начал вводить в гражданский оборот коньяк «ВИКТОРИЯ». Продукт поступал на российский рынок регулярно, проходил таможенное оформление, продавался на всей территории Российской Федерации;

- в 2006 году Роспотребнадзором был введен запрет на ввоз и реализацию молдавской продукции, вследствие чего продажи коньяка «ВИКТОРИЯ» прекратились;

- правовые и экономические причины помешали непрерывному использованию товарного знака «ВИКТОРИЯ». Согласно комментариям Г. Боденхаузена к статье 5 Парижской конвенции «аннулирование регистрации знака на основании его неиспользования возможно только в том случае, если владелец зарегистрированного знака не сможет обосновать своего бездействия. Обоснование принимается, если правовые или экономические причины помешали использованию знака в данной стране, например, если ввоз определенных изделий был запрещен или невозможен, или если изделия не нашли сбыта»;

- в связи с запретом на ввоз алкогольной продукции, структура импорта изменилась, место на потребительской полке оказалось занятым товарами иных производителей. Указанная ситуация иллюстрирует положение, когда «изделия не нашли сбыта»;

- в 2007 году коньяк «ВИКТОРИЯ», как коллекционный дорогой коньяк, перестал пользоваться спросом, и поставки по нему не возобновлялись;

- в 2011 году начались работы по выводу на рынок новой продукции под обозначением «ВИКТОРИЯ». Было принято решение создать под этой маркой итальянское игристое вино. Местом производства была выбран завод «TINAZZI» в Италии. С производителем подписаны спецификации, в ближайшее время должны поступить образцы для сертификации. Поступление первой партии ожидается в апреле 2012 года;

- правообладателем был зарегистрирован товарный знак «ВИКТОРИЯ» по свидетельству №447207, которым будет маркироваться произведенное игристое шампанское.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.10.2011 включает вышеуказанный Кодекс и Правила ППС.

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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 Кодекса, 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.

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.

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 случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Анализ документов, представленных в обоснование заинтересованности в подаче заявления, позволил коллегии Палаты по патентным спорам установить, что ЗАО «Тираспольский Винно-Коньячный Завод «КВИНТ» была подана заявка №2010716506 на регистрацию обозначения «KVINT VICTORIA» в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ. По результатам рассмотрения данной заявки оспариваемый товарный знак был признан сходным до степени смешения с заявленным обозначением. Кроме того, согласно распечатке с сайта лица, подавшего заявление, он занимается производством алкогольной продукции, в частности, коньяка, водки, вина и др. На производимую продукцию получена разрешительная документация. Представленные материалы позволили коллегии Палаты по патентным спорам признать лицо, подавшее заявление, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №140742 в отношении товаров 33 класса МКТУ, упомянутых в заявлении.

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 указанный период времени правообладателем являлось ЗАО «Торговый дом «Арома».

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса ему надлежит представить документы, доказывающие использование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №140742 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не было представлено документов, свидетельствующих о фактической деятельности правообладателя по производству коньяка под товарным знаком №121464 в исследуемый период времени. Напротив, согласно утверждениям представителя правообладателя, а также информации, содержащейся в отзыве и справке [1-2], коньяк «ВИКТОРИЯ» не вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации с 2007 года. Довод представителя правообладателя о том, что коньяк «ВИКТОРИЯ» производился до 2007 года, носит декларативный характер, не подтвержденный фактическими данными.

Что касается доводов правообладателя о регистрации им товарного знака «ВИКТОРИЯ» по свидетельству №447207 и намерения использовать его в отношении игристых вин, то эта информация не имеет отношения к использованию товарного знака по свидетельству №140742, поскольку регистрация данного товарного знака произведена для иного товара - коньяка.

Принимая во внимание отсутствие документов, иллюстрирующих использование товарного знака по свидетельству №140742, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 26.10.2011.

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

удовлетворить заявление от 26.10.2011, досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №140742.