

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 17.10.2011, поданное ОАО «ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 328733 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «A`LOf» по заявке № 2006704841/50 с приоритетом от 03.03.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.06.2007 за № 328733 в отношении товаров и услуг 33 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Аргумент-ХХ», Россия. С 17.11.2011 владельцем знака стало ОАО «ЛВЗ «ВИСАНТ», Россия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 03.03.2016.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.10.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 328733 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.12.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы [1], касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 17.10.2011, и даны устные пояснения к ним.

Представленные материалы [1] свидетельствуют, что лицо, подавшее заявление, осуществляет хозяйственную деятельность в области производства и реализации алкогольной продукции, в частности, вина. В линейке продукции имеется вино «РКАЦЕТЕЛИ», которое компания производит с дополнительной маркировкой обозначением «A`LOff традиции виноделов».

В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление от 17.10.2011, и рассматривает его в отношении товаров и услуг 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседаниях коллегий, состоявшихся 22.12.2011 и 26.01.2012, были представлены отзыв и дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- правообладатель является единственным крупным производителем алкогольной продукции на территории Воронежской области и производит продукцию, маркированную знаком «A`LOf» с 2006 года (2006-2008 г.г. – по лицензии от ООО «Аргумент-XX», в 2011 г. компания становится владельцем знака);

- лицо, подавшее заявление, осуществляло выпуск продукции, маркированной знаками «A`LOFF», «A`LOf», по заказу ООО «Аргумент-XX», в связи с чем доказательства заинтересованности могут служить доказательством использования рассматриваемого товарного знака. В дальнейшем ООО «Аргумент-XX» обанкротилось и действия лица, подавшего заявление, по оспариванию знаков следует считать злоупотреблением правом;

- с 2006 г. до 2009 г. помимо лица, подавшего заявление, алкогольная продукция с оспариваемым знаком выпускалась также ОАО «ЛВЗ «ВИСАНТ» по лицензионному договору. Товар производился отдельными партиями, последняя из которых выпущена в октябре-декабре 2008 г., однако ООО «Аргумент-XX» не расплатился за поставки;

- с 2009 г. ООО «Аргумент-XX» находилось в стадии банкротства: 18.01.2010 – конкурсное управление, 26.03.2011 – прекращение хозяйственной деятельности компании;

- в настоящий момент новый правообладатель готовится к продолжению выпуска продукции, маркированной знаками «A`LOFF», например, подана заявка на внесение изменений в рецептуры.

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет и фотографии бутылок [2];
- копии листов рецептур и технологических инструкций на водку [3];
- копии материалов договоров об отчуждении исключительного права [4];
- копии материалов лицензионных договоров [5];
- копии материалов договоров до 2009 г.: поставки, о передаче неключительных прав на использование дизайна упаковки [6];
- копии лицензий [7];
- копии судебных актов [8];
- копия протокола очередного собрания кредиторов [9];
- копии отчета конкурсного управляющего [10];
- копия свидетельства о ликвидации [11];
- копии материалов по заявлению о возбуждении уголовного дела [12];
- копия заявки на внесение изменений в технологическую документацию [13];
- копии материалов рецептур, технологических инструкций и договоров 2011 г. [14].

На основании изложенного правообладатель просит оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 328733 в силе в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.01.2012, лицом, подавшим заявления, были даны пояснения по материалам [2-13] (см. Приложение № 2 к Протоколу), согласно которым представленные документы не могут свидетельствовать о надлежащем использовании знака, поскольку ООО «Аргумент-ХХ» прекратил платежи по договорам еще в декабре 2006 года. Кроме того, все представленные материалы не подтверждают введение произведенной продукции в гражданский оборот (реализация товара) правообладателем.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по

патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.10.2011 включает вышеуказанные 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 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:

- 1) 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;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

С учетом даты подачи (17.10.2011) заявления коллегией палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 17.10.2008 по 16.10.2011 включительно (период доказывания).

Коллегия палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству № 328733 в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива).

Товарный знак по свидетельству № 328733 является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную овальную композицию, в центре которой выполнены стилизованные изображения языков пламени и ветки, а также словесный элемент «A`LOf», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, первая буква отделена апострофом, последняя буква выполнена строчной.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, палата по патентным спорам установила следующее.

По информации из Госреестра в указанный период доказывания правообладателем рассматриваемого товарного знака являлось ООО «Аргумент-ХХ».

Проанализировав документы [2-14], коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «A`LOf» в период доказывания в отношении части товаров 33 класса МКТУ «алкогольная продукция (за исключением пива)».

ООО «Аргумент-ХХ» были заключены договоры поставки и производства продукции [6], в соответствии с которыми ОАО «ЛВЗ «ВИСАНТ» обязался изготавливать для правообладателя отдельными партиями алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в частности, с маркировкой товарным знаком по свидетельству № 328733. Указанные договоры содержат положения о дальнейшей реализации товаров (оплата производится по мере реализации), а также регламентируют контроль качества производимых товаров, упаковок, этикеток. Согласно товарно-транспортным накладным, счетам-фактурам и платежным поручениям [6] в рассматриваемый период водка «A`LOFF BLUE» и водка «A`LOFF SILVER» были поставлены правообладателю, что свидетельствует об исполнении указанных договоров. Следует отметить, что товарный знак по свидетельству № 328733 в том виде, как он зарегистрирован, проставляется согласно материалам [2] в центре этикетки.

Довод лица, подавшего заявление, о том, что ООО «Аргумент-ХХ» прекратил платежи по договорам еще в декабре 2006 года, не подтвержден документально.

Коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что новый правообладатель (ОАО «ЛВЗ «ВИСАНТ») с декабря 2011 г. осуществляет деятельность по приготовлению к выпуску и выпуск водки «A`LOf»: разработан новый дизайн, внесены изменения в рецептуру, поставлен колпачок с дозирующим устройством, поставлена тара (бутылка стеклянная).

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 328733 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

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

отказать в удовлетворении заявления от 17.10.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 328733.