

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), рассмотрела заявление от 10.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 249836 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 словесными элементами «Стрижамент», «Strizament» по заявке № 2002712624 с приоритетом от 27.06.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.06.2003 за № 249836 на имя ОАО «Ставропольский ликеро-водочный завод «Стрижамент», г.Ставрополь (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Все цифры, буквы, изображения медалей, знак сертификации Росстандарта – являются неохраняемыми элементами.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 249836 в отношении товаров 33 и услуг 35 классов 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 02.04.2010 принято решение о прекращении делопроизводства по заявлению от 10.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 249836 в связи с отсутствием у лица, подавшего заявление, заинтересованности в подаче такового согласно положениям пункта 1 статьи 1486 Кодекса.

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда Российской Федерации № 09АП-33271/2010 от 28.04.2011г. 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 Девятого арбитражного апелляционного суда Российской Федерации № 09АП-33271/2010 от 28.04.2011г. 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.

Материалы дела содержат следующие документы, представленные лицом, подавшим заявление:

- ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок от 13.08.2009;
- «карточка дела» № А40-77602/09;
- список направленных документов в суд от 27.07.2009;
- Определение Арбитражного Суда города Москвы об оставлении заявления без движения от 29.06.2009;
- решение Роспатента от 23.03.2009;
- исковое заявление о признании незаконным решения Роспатента от 23.03.2009;
- письменные объяснения Заявителя по делу № А40-77602/09-15-252 от 05.12.2009;
- сведения по предприятию ООО «Казачье»;

- лицензия на производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков № 1909 от 23.10.2007;

- лицензия на производство, хранение и поставку произведенного этилового спирта (ректификованного из пищевого сырья), в том числе головной фракции этилового спирта от 26.03.2007;

- письменные объяснения заявителя по делу №А40-77602/09-15-252 от 05.12.2009;

- распечатка товарного знака по свидетельству № 249971;

- письменные пояснения лица, подавшего заявление, в отношении доводов отзыва правообладателя от 15.07.2010 и приложенных к нему документов от 18.07.2011.

Правообладатель, в свою очередь, представил отзыв, доводы которого сводятся к



тому, что товарный знак «СТРИЖАМЕНТ» 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. письмо от Министерства Экономического развития Ставропольского края к Ген. директору ООО «Казачье» от 12.07.2011;

2. письмо от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека к Руководителю ООО «Казачье» от 28.06.2011;

3. устав ООО ТД «Стрижамент», г. Ставрополь 2009;

4. «Решение № 1» об учреждении ООО ТД «Стрижамент», г. Ставрополь от 26.01.2009;

5. свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 03.02.2009;

6. свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 03.02.2009;

7. выписка из ЕГРЮЛ от 23.09.2009;

8. «ВОЗРАЖЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ к ним на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 249836»;

9. извлечение из газеты «Ставропольская правда» от 17.01.2009 №9 (24626);

10. извлечение из газеты «Коммерсантъ» от 17.01.2009 № 7;

11. протокол от 17.02.2009;

12. протокол № 24 от 29.12.2008;

13. положение о продаже интеллектуальной собственности ОАО СтЛВЗ «Стрижамент»;

14. ответ инспектора РАО в Ставропольском крае исх. 12/07-3 от 12.07.2011;

15. ответ инспектора РАО в Ставропольском крае исх. 12/07- 4 от 12.07.2011;

16. лицензия Б077957 на производство алкогольной продукции;

17. лицензия Г022685 на реализацию алкогольной продукции;

18. этикетки водки, горьких настоек, сладких настоек, ликера, десертного напитка, бальзама, производимых ОАО СтЛВЗ «Стрижамент»;

19. фото упаковки настойки «Стрижамент», произведенной ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» от 11.11.2005;

20. фотографии настоек горьких, настоек сладких, водки, десертного напитка, произведенных 11.08.2005 ОАО СтЛВЗ «Стрижамент»;

21. вкладные листы кассовой книги с приходными ордерами за период октябрь, ноябрь, декабрь 2005 года и за январь 2006 года;

22. 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;

23. акт об инвентаризации в магазине «Стрижамент - 2» от 01.04.2006;

24. сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21.В04687 (# 6335180*);

25. акты об инвентаризации в магазине «Стрижамент-2» от 01.05.2006, 19.05.2006;
26. Z-отчеты с кассовыми лентами за апрель, май 2006;
27. сведения из Инспекции ФНС по Ленинскому району о ККТ ОАО СтЛВЗ «Стрижамент»;
28. акты об инвентаризации в магазинах: «Стрижамент-6» от 31.10.2005, 30.11.2005, «Стрижамент -2» от 31.12.2005, 31.01.2006, «Стрижамент-8» от 26.02.2006;
29. printScrn страниц из программы «1С: Предприятие» о реализации алкогольной продукции ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» в магазине «Гастроном № 3», расположенном по адресу: г.Ставрополь, Обьездная, 9;
30. printScrn страниц из программы «1С: Предприятие» о реализации алкогольной продукции ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» в магазине «Гастроном», расположенном по адресу: г.Ставрополь, ул. Шпаковская, д.70/2;
31. письмо ООО «Тройка» - исх. № 48 от 16.05.2011 о реализации продукции ОАО СтЛВЗ «Стрижамент»;
32. printScrn страниц из программы «1С: Предприятие» о реализации алкогольной продукции ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» в магазине «Универсам -1»;
33. приглашение ГУП Выставочный центр «ПРОГРЕСС» исх. 047 от 12.09.2005;
34. грамота о награждении ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» за активное участие в конкурсе «Ставрополь-Коктейль 2005»;
35. ответ ГУП Ставропольского края «Выставочно-макретинговый центр» исх. № 63 от 23.05.2011;
36. ответ ГУП Ставропольского края «Региональный «Фонд Информационного развития» исх. № 0002 от 23.05.2011;
37. распечатка страниц сайта www.apkvvc.ru из сети Интернет об участии ОАО «Стрижамент» в форуме аграрной и продовольственной тематики «Зеленая неделя» 2006;
38. письмо руководителя дирекции выставок пищевой промышленности ПРОДЭКСПО ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» исх. № 0503-100/2791 от 04.05.2011;
39. письмо организатора конкурса - ООО «Столичный стиль» исх. 20-30 от 05.05.2011;

40. рекламные буклеты ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» 2005, 2006;
41. дополнительное соглашение № 8 с приложениями от 01.11.2005 к договору поставки № 1 – а от 30.06.2000;
42. договор поставки № 1- а от 30.06.2000;
43. выписка из ЕГРЮЛ об ООО «Стрижамент-Ставрополь»;
44. инвентаризационная опись № 1 от 26.01.2007;
45. обращение ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» в ООО ТПП «Меркурий» от 31.01.2007;
46. договор № 05/02 от 05.02.2007 между ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» и ООО ТПП «Меркурий»;
47. акты об утверждении отчетов по разработке дизайна бутылок, этикеток и колпака от 29.06.2007;
48. договор № 32 от 15.08.2007 между ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» и ИП Граковым;
49. распечатка с сайта www.spirtmin.ru;
50. запрос Торгово-промышленной палаты СК в УФНС по Ставропольскому краю исх. 455 от 30.05.2011;
51. ответ Управления ФНС по Ставропольскому краю от 31.05.2011;
52. распечатка из сети Интернет по заявке № 2007733975 об отказе в регистрации товарного знака;
53. распечатка из сети Интернет о регистрации товарных знаков «НЕБЕСНЫЙ СТРИЖАМЕНТ», «СТРИЖАМЕНТ ХРУСТАЛЬНЫЙ»;
54. ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые»;
55. ГОСТ Р 52194-2003 «Водки и водки особые. Изделия Ликероводочные, упаковка, маркировка, транспортировка и хранение»;
56. ГОСТ Р 52192-2003 «Изделия Ликероводочные. Общие технические условия»;
57. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые, информация для потребителей, общие требования»;

58. договор между ОАО «Полиграфсервис» и ОАО «Стлвз «Стрижамент» № 31 от 24.04.2000;

59. спецификация № 56 к договору № 31 от 15.09.2005;

60. товарная накладная № 2170 от 29.09.2005;

61. спецификация № 69 к договору № 31 от 12.10.2005;

62. товарная накладная № 2205 от 27.10.2005;

63. макеты этикеток, утвержденные 12.10.2005;

64. запрос ООО ТД «Стрижамент» в Торгово-промышленную палату по СК исх. 97 от 08.07.20011;

65. ответ торгово-промышленной палаты про СК исх. № 565 от 13.07.2011;

66. акт осмотра помещений ООО ТПП «Меркурий» от 12.07.2011;

67. запрос конкурсного управляющего исх. № 53 от 08.07.2008 о проведении исследования;

68. отчет ООО «Оценка Плюс» о проведении мониторингового исследования;

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

70. сведения об опросе респондентов ООО «Оценка плюс»;

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

72. сведения о товарах 01 класса МКТУ;

73. ГОСТ Р 51652-2000;

74. ГОСТ Р 52190-2003.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 249836 в силе.

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 15.07.2011, ходатайствовало о переносе заседания на более поздний срок для ознакомления с представленными документами, относящимися к использованию товарного знака по свидетельству № 249836.

Данная просьба была удовлетворена, заседание коллегии было перенесено на 19.07.2011.

До даты (19.07.2011) заседания коллегии, лицо, подавшее заявление, представило свои пояснения на отзыв правообладателя, которые сводятся к тому, что представленные доказательства использования являются недостаточными и неубедительными, поскольку:

- в данном случае они скорее могут быть косвенно (частично) отнесены к использованию правообладателем своего фирменного наименования и группы иных товарных знаков (без включения в состав словесного элемента «СТРИЖАМЕНТ/STRIZAMENT», исключительное право в отношении которых, также принадлежит правообладателю);

- не подтверждена документальная связь между производством товаров 33 класса МКТУ под товарным знаком правообладателя и лицами, реализующими товары 33 класса МКТУ;

- представленные правообладателем к отзыву договоры с третьими лицами о реализации товаров под товарным знаком не содержат подтверждения их законного исполнения.

В данной корреспонденции, лицо, подавшее заявление, указывает на то, что предоставленный ему срок (15.07.2011- 19.07.2011) на ознакомление с документами, относящимися к использованию товарного знака, является недостаточным.

В этой связи необходимо отметить, что установление факта надлежащего использования товарного знака является компетенцией палаты по патентным спорам, а оценка представленных документов производится непосредственно специалистами, входящими в состав коллегии.

Также, лицо, подавшее заявление, имеет намерение предоставить социологическое исследование.

Что касается данного намерения, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее, 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.

Лицо, подавшее заявление, в вышеуказанной корреспонденции просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 249836 только в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.07.2011, лицо, подавшее заявление, отсутствовало.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству № 249836 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 Девятого арбитражного апелляционного суда РФ от 28.04.2011 г.

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 № 249836 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 22.06.2006 ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» признан несостоятельным (банкротом), в связи с чем был назначен конкурсный управляющий [12]. Впоследствии, 17.02.2009 были организованы открытые торги в форме аукциона по продаже объектов интеллектуальной собственности ОАО СтЛВЗ «СТРИЖАМЕНТ» [9], по окончании которых владельцем товарного знака по свидетельству № 249836 стало – ООО ТД «СТРИЖАМЕНТ», г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ 8/1-2.

Из материалов дела усматривается, что ОАО СтЛВЗ «СТРИЖАМЕНТ» до 22.06.2006 было действующим предприятием, осуществляющим деятельность по производству алкогольной продукции на основании лицензий [16, 17].

Так, им выпускалась алкогольная продукция, которая реализовывалась, как в фирменных магазинах ОАО СтЛВЗ «СТРИЖАМЕНТ» (указанных в лицензии [17]), 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, счет-фактуры, акты инвентаризации (которые иллюстрируют остаток продукции на конец месяца) и чеки [21, 22, 26 и 28].

Об осуществлении продаж алкогольной продукции, маркированной оспариваемым знаком в иных магазинах, свидетельствуют представленные распечатки электронных чеков от 10.10.2005, 15.10.2005, 20.12.2005, 13.01.2006 из программы «1с» [30, 32], а также письмо от директора магазина «Тройка» [31], 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.

Использование товарного знака по свидетельству № 249836 в надлежащем виде иллюстрируется макетами этикеток, буклетом за 2005, а также упаковкой настойки «Стрижамент», датированной 11.11.2005 [18, 19 и 40].

В распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам был представлен акт осмотра помещения ООО ТПП «Меркурий» от 12.07.2011 [66], в котором было указано, что при вскрытии коробки, опечатанной бумажно-клеевой печатью «№18 Для справок. УФСБ РФ по СК», было обнаружено 30 стеклянных укупоренных бутылок со специальными федеральными марками. На каждой бутылке имеется этикетка с надписью «Стрижамент», а также «горькая настойка целебных трав Ставрополя». В ходе осмотра Третьяков И.А. пояснил, что осмотренные бутылки со спиртными напитками являются бутылками обнаруженными, изъятыми и переданными ему на хранение во время обыска, проводимого с 27.12.2005 по 29.12.2005 работниками УФСБ по СК. Также он пояснил, что ранее работал заместителем директора ООО ТПП «Меркурий» и занимался реализацией продукции ОАО СтЛВЗ «Стрижамент» в оптовых объёмах с 1998 года по середину 2006 года, реализуя её в Ставропольском крае через розничную сеть.

К акту осмотра помещения были приложены распечатки фотографий алкогольной продукции, в том числе и настойки горькой «Стрижамент».

Также, материалы дела содержат Отчет по мониторинговому исследованию с определением результатов оценки за июль 2005г. – июнь 2008 г. в городе Ставрополь о состоянии рынка алкогольной продукции, производимой и реализуемой ОАО

Ставропольский ликеро-водочный завод «Стрижамент» [68]. Предметом исследования которого, в частности, являлся товарный знак «СТРИЖАМЕНТ – горькая настойка» по свидетельству № 249836. Результаты показали следующее:



- на вопрос анкеты :«Известно ли Вам указанное обозначение «», если да, то где Вы его видели? – 77 % респондентов указали, что данное обозначение им знакомо и оно является этикеткой, которая наклеивается на бутылки с горькой настойкой «Стрижамент», производимым ставропольским заводом;

- на вопрос анкеты :«Какие виды алкогольной продукции, производимой заводом «Стрижамент», Вам известны?» - 79% респондентов ответили настойка «Стрижамент»;

- на вопрос анкеты: «Приобретали ли Вы продукцию с наименованием «Стрижамент»?» - 45 % респондентов ответили, да, около 3-х лет назад; 34% ответили около 2-х лет назад.

Предоставленные правообладателем «СВЕДЕНИЯ об опросе респондентов об использовании объектов интеллектуальной собственности ОАО «СтЛВЗ «Стрижамент» за период июль 2005 г. – июнь 2008 г.» дублируют показатели из «Отчета» [70].

Указанные материалы подтверждают ввод в гражданский оборот алкогольной продукции, маркируемой товарным знаком по свидетельству № 249836.

Учитывая в совокупности изложенные обстоятельства и не располагая опровергающими их материалами, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об использовании в обозначенный выше период времени товарного знака



«» по свидетельству № 249836 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 № 249836.