

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 16.03.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2011, поданное ЗАО «Белое золото», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №109162 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация спорного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 22.12.1992 за №109162 по заявке №143865/50 с приоритетом от 03.10.1991 для товаров 33 класса МКТУ на имя Научно-производственного объединения пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, Москва. В настоящее время указанный товарный знак принадлежит Государственному учреждению «Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности» РАСХН, Москва (далее – правообладатель). Регистрация данного товарного знака действует до 03.10.2011.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №109162 в отношении товаров 33 класса 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.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству №109162, согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие об осуществлении им деятельности по производству алкогольной продукции (водки) под сходным обозначением. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №109162, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, изложил следующие доводы относительно использования товарного знака:

- правообладателем используется товарный знак по свидетельству №109162 в измененном виде, не влияющим на его различительную способность, так как ключевой элемент в знаке – это охраноспособное словосочетание «RUSSIAN GOLDEN».

В подтверждение использования товарного знака по свидетельству №109162 правообладатель представил следующие материалы:

- копия договора №365-01н о передаче в качестве «ноу-хау» рецептуры и технологической инструкции, разработанных правообладателем, производителю алкогольной продукции [1];

- копия договора поставки [2];

- копия технологической инструкции [3];

- счета-фактуры [4];

- фотографии товара [5].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №109162.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает доводы лица, подавшего заявление, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.03.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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 настоящего 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 настоящего 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.

Товарный знак по свидетельству №109162 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, фон которой выполнен в черном цвете. Этикетка включает прямоугольную рамку, в верхней части которой

расположено стилизованное изображение короны, под которым находятся словесные элементы: «RUSSIAN GOLDEN», «SPARKLING WINE», а также цифровые обозначения: 75 cl., 11%. Под словесными элементами «SPARKLING WINE» расположен белый прямоугольник. В низу этикетки по центру помещен словесный элемент «DRY». Все словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, буквенные, цифровые и словесные обозначения не являются предметом самостоятельной правовой охраны, кроме слов «RUSSIAN GOLDEN».

В соответствии с заявлением ЗАО «Белое золото», Москва, от 16.03.2011, поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2011, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 33 класса МКТУ с использованием товарного знака по свидетельству №129886 в период с 17.03.2008 по 16.03.2011, включительно.

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что хозяйственная деятельность осуществлялась следующим образом.

Правообладатель разработал и передал рецептуру и технологическую инструкцию по производству вина столового полусладкого красного и коньяка российского пятилетнего «RUSSIAN GOLDEN», производителю алкогольной продукции ООО «Черноголовский завод алкогольной продукции «ОСТ-Алко» по договору [1], согласно которому ООО «Черноголовский завод алкогольной продукции «ОСТ-Алко» осуществляет производство и реализацию указанной продукции под контролем правообладателя. В свою очередь ООО «Черноголовский завод алкогольной продукции «ОСТ-Алко» заключило договор [2] поставки вина «RUSSIAN GOLDEN» с ООО «База №4 «Оптсервисторга», согласно которому покупатель имеет право на реализацию продукции в Москве и Московской области. В соответствии с условиями данного договора, поставки осуществляются при 100% предоплате. Договор считается выполненным, если осуществлена поставка. При поставке передаются покупателю: счет-фактура, сертификат соответствия, товарно-

транспортная накладная, справка к товарно-транспортной накладной. Из перечисленных документов правообладателем были представлены только счета-фактуры [4], в связи с чем, коллегия Палаты по патентным спорам не может сделать вывод о введении товаров в гражданский оборот.

Кроме того, представленные фотографии этикеток [5] имеют ряд отличий по сравнению с товарным знаком по свидетельству №109162.

В частности, на представленной этикетке в верхней ее части, вместо стилизованного изображения короны расположен прямоугольник с изображением винограда, под ним изображен прямоугольник золотого цвета, на котором находятся словесные элементы «RUSSIAN GOLDEN», выполненные темным цветом. Ниже расположены словесные элементы «Red wine», выполненные оригинальным шрифтом темного цвета. Сам фон этикетки выполнен в красном цвете.

Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что на продукции правообладателя использовался товарный знак по свидетельству №109162 с изменениями его элементов, влияющими на его различительную способность (пункт 2 статьи 1486 Кодекса).

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №109162 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 16.03.2011.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 16.03.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №109162.