

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 №129886 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) 24.07.1995 за №129886 по заявке №93041634/50 с приоритетом от 25.08.1993 для товаров 33 класса МКТУ на имя Арендного предприятия – Ликеро-водочного завода «Курский», г. Курск. В настоящее время указанный товарный знак принадлежит ООО «Управляющая компания «Курская», г. Курск (далее – правообладатель). Регистрация данного товарного знака действует до 25.08.2013.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №129886 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 №129886, 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 №129886, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, изложил следующие доводы относительно использования товарного знака:

- в период с 17.03.2008 по 16.03.2011 правообладателями товарного знака по свидетельству №129886 являлись: ЗАО «Ликеро-водочный завод «Курский» (17.03.2008 – 01.09.2009); ООО «Курскалкоконтроль» (01.09.2009 – 10.11.2010); ООО «Управляющая компания «Курская» (с 10.11.2010);

- предприятие правообладателя ЗАО «Ликеро-водочный завод «Курский» не имело возможности использовать товарный знак по свидетельству №129886 в период с 17.03.2008 по 01.09.2009 по независящим от него причинам;

- с октября 2008 года на производственной базе ЗАО «Ликеро-водочный завод «Курский» было создано новое предприятие ООО «Первый ликеро-водочный завод «Курский»;

- 15.09.2010 ООО «Курскалкоконтроль» выдало гарантийное письмо ООО «Первый ликеро-водочный завод «Курский» на использование товарного знака по свидетельству №128886 для маркировки продукта «водка» и заключило лицензионный договор;

- с 10.11.2010 правообладатель начал активную подготовку к использованию товарного знака по свидетельству №129886;

- с марта 2011 года ООО «Первый ликеро-водочный завод «Курский» начал производство и реализацию продукта – водки, маркированной товарным знаком по свидетельству №129886.

В подтверждение использования товарного знака по свидетельству №122818 правообладатель представил следующие материалы:

- копия свидетельства на товарный знак №129886 [1];
- распечатка товарного знака по свидетельству №129886 [2];
- копия договоров об отчуждении исключительного права на товарные знаки [3];
- копия уведомления о государственной регистрации договора №РД0072283 об отчуждении исключительного права на товарные знаки [4];
- копия Определения Арбитражного суда Курской области от 28.06.2008 [5];
- копия Реестра требований кредиторов [6];
- копия Решения от 19.12.2007 Арбитражного суда Курской области [7];
- копия Определения Арбитражного суда Курской области от 09.06.2010 [8];
- копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица [9];
- копия первой страницы Устава ООО «Первый ликеро-водочный завод «Курский» [10];
- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе [11];
- копия Свидетельства о государственной регистрации ЮЛ [12];
- копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ [13];
- копия гарантийного письма от 15.09.2010 [14];
- копия договора на изготовление этикеточной продукции [15];
- копия платежного поручения [16];
- копия товарной накладной [17];
- копия Соглашения от 10.02.2011 о предоставлении права использования товарных знаков [18];
- копия выписки ЕГРЮЛ [19];
- копия лицензионного договора №1 от 01.03.2011 [20];
- копия заявления на регистрацию лицензионного договора [21];
- копия товарной накладной [22];
- копия доверенности №35 от 19.05.2011 [23];

- копия перечня товарно-материальных ценностей [24];
- копия договора №2009-15 [25];
- копия запроса для государственной регистрации договора [26];
- копия письма на отправку документов в ФГУ ФИПС на запрос [27];
- копия акта сдачи-приемки выполненных работ от 13.02.2009 [28];
- копия материалов из первичной заявки [29];
- копия писем на отправку документов в ФГУ ФИПС [30];
- копия приложения к свидетельству на товарный знак №129886 [31];
- копия письма о принятии и учета материалов, представленных относительно регистрации договора [32];
- копия уведомления о государственной регистрации договора [33];
- копия договора №2010/12 от 01.12.2010 [34];
- копия заявки к договору [35];
- копия акта от 01.03.2011 [36];
- копия платежного поручения от 04.04.2011 [37];
- копии ведомостей нанесения федеральных специальных марок [38];
- распечатка с сайта товарных знаков по свидетельствам №№ 301724, 429836 [39].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №129886.

Лицо, подавшее заявление, ознакомившись с отзывом правообладателя, изложило следующее мнение:

- представленные правообладателем документы не подтверждают использование товарного знака по свидетельству №129886 в отношении товаров 33 класса МКТУ в оспариваемый период времени, поскольку действия, предпринятые правообладателем, не имеют юридической силы, кроме того, изготовление этикеток не свидетельствуют об использовании товарного знака, а являются только подготовкой к его использованию;

- представленные образцы этикеток имеют существенные отличия от оспариваемого товарного знака по свидетельству №129886 до и после внесения в него изменений;

- в период времени с 01.09.2009 по 17.03.2011, то есть после прекращения действия обстоятельств, которые указаны правообладателем, как независимые от него препятствия использования товарного знака, правообладателем также не представлено никаких доказательств использования спорного знака.

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 №129886 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, контрэтикетки и кольеретки. Этикетка включает стилизованное изображение короны, с двух сторон украшенной трехцветной лентой. В центре этикетки расположены словесные элементы: «водка», «ЗОЛОТО РОССИИ», «Ликеро-водочный завод «Курский». Словесные элементы расположены друг под другом и обрамлены фигурной рамкой. В нижней части рамки размещена эмблема предприятия. В нижней части этикетки расположены следующие словесные и цифровые обозначения: 40%, 0,5 л., Гост 12712-80, «RUSSIAN VODKA». Контрэтикетка включает квадратную рамку, внутри которой в верхней ее части изображена стилизованная корона и следующий текст: «водка Золото России обладает чистым водочным ароматом и мягким приятным вкусом. В небольших количествах способствует улучшению самочувствия, поднимает тонус. Перед употреблением рекомендуется охладить», а также цифровые обозначения: 40%, 0,5 л. Кольеретка имеет форму вогнутой дуги. Нижняя часть состоит из двух выпуклых дуг, соединенных вогнутой, в центре изображена стилизованная корона. Кольеретка включает следующие словесные элементы: «водка», «ЗОЛОТО РОССИИ». Знак выполнен в белом, черном, красном, синем и золотисто-желтом цветах.

29.11.2010 в знак были внесены изменения, не меняющие его существа, а именно: в нижней части этикетки отсутствуют эмблема предприятия и словесные и цифровые элементы: «Ликеро-водочный завод «Курский», «RUSSIAN VODKA», 0,5 л., Гост 12712-80; на контрэтикетке отсутствует 0,5 л; на кольеретке отсутствует изображение короны.

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.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не свидетельствуют об использовании товарного знака на территории Российской Федерации в том виде, как он зарегистрирован, в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Так, представленные договор на изготовление этикеток, платежное поручение, товарная накладная и образцы этикеток [15, 16, 17] свидетельствуют лишь о подготовке к производству ООО «Первый ликероводочный завод «Курский» водки под названием «ЗОЛОТО РОССИИ». Товарная накладная [22] в которой присутствует товар «водка «Золото России» сама по себе не свидетельствует о введении товаров в гражданский оборот.

Кроме того, представленные этикетки [15] имеют ряд отличий по сравнению с товарным знаком по свидетельству №129886.

Так, зарегистрированный товарный знак по свидетельству №129886 включает стилизованное изображение короны с двух сторон украшенной трехцветной лентой. В центре этикетки расположены словесные элементы: «водка», «ЗОЛОТО РОССИИ», «Ликеро-водочный завод «Курский». Словесные элементы расположены друг под другом и обрамлены фигурной рамкой. В нижней части рамки находится товарный знак предприятия. В нижней части этикетки расположены следующие словесные и цифровые обозначения: 40%, 0,5 л., Гост 12712-80, «RUSSIAN VODKA».

В частности, на представленной этикетке в верхней ее части вместо стилизованного изображения короны присутствует орнамент, под которым расположено изображение куполов церкви, ниже присутствуют словесные элементы «ЗОЛОТО РОССИИ» под которыми расположен оригинальный изобразительный

элемент в виде стилизованного колоса, ниже расположены словесные элементы: «водка», «Premium Vodka». В нижней части этикетки изображены полосы с орнаментом. Этикетка является прозрачной, практически все изобразительные и словесные элементы выполнены в золоте с оттенением темным цветом. Словесные элементы «Premium Vodka» выполнены прописным тонким шрифтом темного цвета.

Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что на подготовленной к производству правообладателем продукции использовался товарный знак по свидетельству №129886 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 указанного знака 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 №129886.