

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 16.05.2008, поданное компанией ООО «Постнофф и Ко», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЦАРЬ» по свидетельству №118888, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ЦАРЬ» по заявке №92010304/50 с приоритетом от 15.12.1992г. была произведена 08.08.1994 за №118888 в отношении товаров 33 класса МКТУ (спиртные напитки, за исключением пива) на имя Акционерного общества производителей спирта и ликеро-водочной продукции «РОСАЛКО» (открытого типа). В установленном порядке Роспатентом был зарегистрирован за № РД0000667 от 08.06.2005г. договор об уступке товарного знака по свидетельству №118888, на основании которого правообладателем указанного товарного знака является Открытое акционерное общество «Синергия капитал», Россия (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЦАРЬ» по свидетельству №118888 в отношении всех зарегистрированных товаров, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 19.06.2008г. с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 26.01.2009г. Заседание коллегии Палаты по патентным спорам неоднократно переносилось как по просьбе правообладателя, так и по инициативе коллегии. Окончательное заседание коллегии Палаты по патентным спорам состоялось 01 сентября 2009г.

Обладателем исключительного права на товарный знак был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- в рассматриваемый период правообладателем было организовано производство водки, маркированной словесным товарным знаком «ЦАРЬ», зарегистрированным по свидетельству №118888, и комбинированным знаком со словесным элементом «ЦарьВодка», зарегистрированным по свидетельству №192865, на производственных мощностях, принадлежащих ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод», являющемуся дочерним предприятием правообладателя;

- производство и реализация регулировались Генеральным соглашением о производстве, реализации и продвижении водки «ЦАРЬ-водка» и осуществлялись под контролем правообладателя товарных знаков;

- производитель водки ОАО «АЛВИЗ» выполнял предусмотренные указанным договором обязательства по производству товара по заказу и в интересах правообладателя, которые по своей сути аналогичны обязанностям производителя по договору подряда на производство продукции;

- параллельное применение правообладателем на этикетке и контрэтикетке товара словесных обозначений «ЦАРЬ» и «ЦарьВодка» являлось одновременно использованием и товарного знака «ЦАРЬ» по свидетельству №118888 и товарного знака «ЦарьВодка» по свидетельству №192865;

- производство и реализация товара ОАО «АЛВИЗ» в интересах правообладателя является использованием товарного знака самим правообладателем, что подтверждается практикой Палаты по патентным спорам и арбитражных судов, например, определение Высшего Арбитражного суда РФ от 10.12.2008г. №14996/08.

К отзыву были представлены копии документов, свидетельствующих, по мнению правообладателя, об использовании принадлежащего ему товарного знака:

- письмо №121 от 11.01.2009 Генерального директора ОАО «Синергия капитал» А.А. Мечетина Генеральному директору ОАО «АЛВИЗ» И.Н. Морозу [1];

- письмо №15 от 22.01.2009 Генерального директора ОАО «АЛВИЗ» И.Н. Мороза Генеральному директору ОАО «Синергия капитал» А.А. Мечетину [2];

- гарантийное письмо Генерального директора ОАО «Синергия капитал» А.А. Мечетина [3];

- рецептура водки «ЦарьВодка (TsarVodka)», дата введения 18.05.2007г. [4];

- технологическая инструкция по производству водки «ЦарьВодка(TsarVodka)», дата введения 18.05.2007г. [5];

- рецептура водки «ЦарьВодка», дата утверждения 03.04.2002г., производитель ООО «Символ» [6];

- технологическая инструкция по производству водки «ЦарьВодка», дата утверждения 03.04.2002г., разработана ООО «Символ» [7];

- санитарно-эпидемиологическое заключение водки от 21.11.2003 «ЦарьВодка», изготовитель ОАО «Алвиз» [8];

- лицензия №192 от 05.10.2005г. на разрешение производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков, выданная ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» и приложения к ней [9];

- сертификат соответствия: продукция – водки и особые водки. Изготовитель – ОАО «Алвиз» [10];

- сертификат соответствия: продукция – водки и особые водки. Изготовитель – ОАО «Алвиз» [11];

- удостоверение о качестве №1019: водка «ЦарьВодка» [12];

- удостоверение о качестве №689: водка «ЦарьВодка» [13];

- договор №171 от 20.01.2005г. поставки товара с условием отсрочки платежа между ОАО «Алвиз» и ООО «ДАВ», товарно-транспортная накладная №701371 от 04.03.2005 и платежное поручение №4143 от 31.03.2005г. [14];

- договор №105 от 01.01.2005г. поставки товара с условием отсрочки платежа между ОАО «Алвиз» и ЗАО «АЛВИЗ-РОСАЛКО», товарно-транспортные накладные и платежное поручение №2527 от 16.05.2005г. [15];

- договор №18 от 01.06.2006г. поставки товара с условием отсрочки платежа между ОАО «Алвиз» и ЗАО «АЛВИЗ-РОСАЛКО», товарно-транспортные накладные и платежные поручения [16];

- договор №117 от 01.01.2005г. поставки товара с условием отсрочки платежа между ОАО «Алвиз» и ООО «ТД «Пять звезд», товарно-транспортные накладные и платежные поручения [17];

- договор №140 от 05.01.2005г. поставки товара с условием отсрочки платежа между ОАО «Алвиз» и ООО «Каскад-Опт», товарно-транспортные накладные и платежные поручения [18];

- генеральное соглашение от 01.08.2005г. о производстве, реализации и продвижении водки «Царь-водка» между ОАО «Синергия капитал» и ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» [19];

- пояснения по структуре и структура Группы компаний «Синергия» [20];

- справка из реестра владельцев именных ценных бумаг за подписью Генерального директора ОАО «Синергия капитал» А.А. Мечетина [21];

- справка из реестра владельцев именных ценных бумаг за подписью Генерального директора ОАО «Синергия-Восток» Д.В. Ерохина [22];

- уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг при реорганизации [23];

- письма директора Архангельского филиала ЗАО «Реестр А-Плюс» А.П. Попова [24];

- уведомление о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг [25];

- сведения из ЗАО «ИК Тройка Диалог» [26];

- протокол согласования отпускной цены и иных условий поставки водки «Царь-водка» от 25.08.2005г. [27];

- письмо заместителя гендиректора по экономике и финансам Н.Л. Шевчука и калькуляция затрат на производство и реализацию водки «Царь-водка» [28];

- письмо исполнительного директора ЗАО «Алвиз-РОСАЛКО» о закупках «Царь-водки» [29];

- письмо коммерческого директора ООО «ТД Пять звезд» о закупках водки «Царь-водка» [30];

- письмо генерального директора ООО «КАСКАД-Опт» о закупках водки «Царь-водка» [31];

- письмо генерального директора ООО «ДАВ» о закупках водки «Царь-водка» [32];

- протокол согласования образцов комплектующих для производства водки «Царь-водка» от 16.08.2005г. и фотографии образцов бутылок с этикетками и контрэтикетками «ЦарьВодка» [33];

- договор №144 от 14.10.2005г. на комплексное изготовление рекламно-полиграфической продукции (этикетка и контрэтикетка) между ОАО «АЛВИЗ» и ООО РА «Март» [34];

- письмо генерального директора ОАО «АЛВИЗ» И.Н. Мороз «О маркировке произведенной водки «Царь-водка» федеральными и региональными специальными марками, об оплате реализованной «Царь-водки» [35];

- справка о производстве и поступлении на склад водки «Царь-водка» из цеха розлива за 2004-2005г.г. [36];

- журнал регистрации результатов автоматизированного учета алкогольной продукции к/л №3, дело №07-26 [37];

- журнал регистрации показаний приборов учета алкогольной продукции цеха розлива ОАО «АЛВИЗ», линия №3 [38];

- журнал 1-3/12-2 учета федеральных специальных марок, поступивших в цех розлива 3 к/л [39];

- письмо заведующей ДО №8637/0183 Архангельского ОСБ М.В. Плещицер о перечислении платежных поручений на расчетный счет ОАО «АЛВИЗ» [40];

- устав ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» на 22 л. [41].

Лицо, подавшее заявление, ознакомленное с материалами отзыва, представило письменные возражения, в которых выразило мнение о том, что

представленные документы не подтверждают использование оспариваемого товарного знака по свидетельству №118888 в установленном Законом порядке.

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления 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), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые 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 товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего 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.

Согласно пункту 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.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использования 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 2.5 Правил заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием может быть обосновано лишь утверждением заявителя о неиспользовании товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации или предоставления правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации и его неиспользовании до подачи такого заявления.

Товарный знак по свидетельству №118888 представляет собой словесное обозначение «ЦАРЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ: спиртные напитки, за исключением пива.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №118888 поступило в Палату по патентным спорам 29.05.2008г. В этой связи, правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака по крайней мере в течение трех лет, предшествующих указанной дате, т.е. с 29.05.2005г. по 28.05.2008 включительно.

В указанный период времени обладателями исключительного права на спорный товарный знак являлись Общество с ограниченной ответственностью «Символ», Элиста, Республика Калмыкия и с 08.06.2005г. (на основании договора

об уступке, зарегистрированного за №РД0000667), Открытое акционерное общество «Синергия капитал», Россия.

В связи с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании в соответствии со статьей 22 Закона (в период с 16.05.2005 до 01.01.2008) товарного знака путем применения его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, а также об использовании товарного знака в соответствии со статьей 1486 Кодекса (в период с 01.01.2008 по 15.05.2008), то есть путем применения его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем, лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, или другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что они не подтверждают факта использования в установленном порядке товарного знака «ЦАРЬ» по свидетельству №118888 в обозначенный период времени, а именно с 16.05.2005г. по 15.05.2008 включительно, правообладателем, лицом, которому такое право предоставлено по лицензионному договору, или другим лицом под контролем правообладателя.

Из представленных документов [4-18] усматривается, что разработка рецептуры, производство и реализация водки под названием «ЦарьВодка» осуществлялась ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» в 2005-2007 годах. В соответствии с уставом [41] ОАО «Архангельский ликеро-водочный завод» имеет сокращенное наименование – ОАО «АЛВИЗ». При этом 54,64 % акций ОАО «Алвиз» принадлежат компании ЗАО «Алвиз Росалко» аффилированной правообладателю (ОАО «Синергия-Капитал»).

Вместе с тем правообладателем было заявлено и подтверждено документом [2] то, что производство и реализация водки «Царь-водка» производилась и реализовывалась заводом до 2007 года (последняя партия

произведена в декабре 2006г.). В этой связи коллегия оценивала представленные документы в части использования знака в рамках положений, изложенных в статье 22 Закона.

В этой связи установлено следующее.

Договоры поставки товара с условием отсрочки платежа между ОАО «Алвиз» (поставщик) и ООО «ДАВ», ЗАО «АЛВИЗ-РОСАЛКО», ООО «ТД «Пять звезд», ООО «Каскад-Опт» (покупатели) [14, 16, 17, 18] имеют дату совершения 20.01.2005г. либо 01.01.2005г. или 05.01.2005г. В указанное в договорах время правообладателем спорного знака являлось ООО «Символ». Однако, данные материалы не содержат сведений о том, что действия по цепочке «производство — предложение к продаже продукции — её реализация» осуществлялись иными лицами (в частности, ОАО «АЛВИЗ») от имени или по поручению обладателя исключительного права на товарный знак по свидетельству №118888 - ООО «Символ». Кроме того, наименование товара в указанных договорах имеет общий вид – «алкогольная и безалкогольная продукция». Об отгрузке товара по представленным договорам свидетельствуют товарно-транспортные накладные, в которых в графе «наименование товара» указан товар - водка «ЦарьВодка». Представленные платежные поручения свидетельствуют об электронном виде платежа (оплаты). Однако электронная подпись кредитного учреждения (АС Клиент-Сбербанка Архангельского ОСБ №8637) не имеет даты проведения платежа, а также подписи и/или фамилии ответственного лица, удостоверяющего корректность электронной подписи.

Далее, в журнале регистрации результатов автоматизированного учета алкогольной продукции ОАО «АЛВИЗ» [37] в графе «наименование изделий» указана позиция «Царь», однако зафиксированные о данном наименовании сведения заверены подписью налогового инспектора (на последней странице) от 26.08.02, что не позволяет учесть данный документ в рамках исследуемого периода (с 29.05.2005 по 28.05.2008 включительно), а также возможность соотнесения изготовителя товара и правообладателя на предмет правомерности использования при маркировке изготовленной продукции обозначением «Царь».

В другом документе - журнале регистрации показаний приборов учета алкогольной продукции цеха розлива ОАО «АЛВИЗ» за 2006 год [38], в позиции наименования изделия «Царь» в графе «количество учтенной продукции» стоит прочерк. Изложенная ситуация не позволяет признать анализируемый документ в качестве доказательства выпуска самой продукции, а также использования на товаре спорного товарного знака. Следующий документ - журнал учета федеральных специальных марок, поступивших в цех розлива [39] не соответствует форме, установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 января 2006 г. № 9н «О порядке приобретения и учета федеральных специальных марок, а также уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих установленным требованиям федеральных специальных марок». Представленный документ не позволяет понять, к какому периоду времени относятся содержащиеся в нем данные.

Относительно доводов правообладателя о том, что товар, маркированный товарным знаком «ЦАРЬ», производился в соответствии с генеральным соглашением [19], заключенным между ним и ОАО «АЛВИЗ», необходимо отметить следующее.

Палата по патентным спорам не может согласиться с правообладателем, который не ссылаясь на нормы права и доказательства, апеллировал к необходимости квалификации Генерального соглашения [19] как аналогичного договору подряда. Генеральное соглашение [19] не содержит существенного условия данной категории договоров – указание цены работы (статья 709 Кодекса). Отсутствие документов об оплате подрядных работ по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (статья 424 Кодекса), не позволяет признать довод правообладателя убедительным.

Если рассматривать Генеральное соглашение [19] с позиции смешанного договора, как предусмотрено пунктом 3 статьи 421 Кодекса, то к отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующей части правила о договорах, элементы, которых содержатся в смешанном договоре, если иное не

вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Правила о договорах подряда к Генеральному соглашению [19] не применимы, поскольку отсутствует существенное для данного вида договора условие о цене договора подряда и не представлено подтверждение оплаты вознаграждения подрядных работ по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (статья 424 Кодекса).

Относительно довода правообладателя о том, что производство и реализация товара ОАО «АЛВИЗ» в интересах правообладателя является использованием товарного знака самим правообладателем, что подтверждается практикой Палаты по патентным спорам и арбитражных судов, например, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.12.2008г. №14996/08, необходимо отметить следующее. Обязательства правообладателя, предусмотренные Генеральным соглашением [19], должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями нормативных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 Кодекса). Исходя из всей совокупности представленных правообладателем документов, Палата по патентным спорам не усматривает доказательств исполнения обязательств по Генеральному соглашению [19]. В этой связи Генеральное соглашение [19] не может квалифицироваться ни как договор заказа, ни как договор подряда.

Выпуск алкогольной продукции ОАО «АЛВИЗ» осуществлялся самостоятельно. В качестве подтверждения изложенного мнения следует рассматривать документ [40], в котором отражены сведения о перечислении на расчетный счет ОАО «АЛВИЗ» денежных средств, в частности от ЗАО «АЛВИЗ-РОСАЛКО» (как покупателя), владеющего 54,64% акций ОАО «АЛВИЗ», по договорам поставки продукции.

Предметом генерального соглашения между правообладателем и ОАО «АЛВИЗ» [19] является совместная работа обозначенных юридических лиц по производству, реализации и продвижению товара, а именно водки «Царь-водка».

Данный документ не может быть квалифицирован как доказательство использования спорного товарного знака «Царь» в связи со следующими обстоятельствами. Правообладатель спорного товарного знака №118888 также является обладателем исключительного права на другой товарный знак «ЦарьВодка» по свидетельству №192865. По указанному свидетельству Роспатентом были зарегистрированы лицензионные договоры №4897 от 16.01.2004г. между ООО «Символ» и ОАО «АЛВИЗ» (срок 2 года), а также №РД0024757 от 26.07.2007г. между ОАО «Синергия капитал» и ОАО «АЛВИЗ» (срок до 11.12.2011г.). Поэтому документ [19] коллегия Палата по патентным спорам оценивает, как совершенный с целью регулировать другую сделку в отношении вопросов взаимодействия между лицензиаром и лицензиатом (ОАО «Синергия капитал» и ОАО «АЛВИЗ» соответственно) по иному товарному знаку.

Предоставление правообладателем на основании пункта 2.1 Генерального соглашения [19] ОАО «АЛВИЗ» как производителю товара, гарантийного письма для обеспечения возможности размещения на продукте словесного товарного знака «ЦАРЬ» по свидетельству №118888 не является достаточным для возникновения правовых оснований для использования спорного знака, поскольку в соответствии с указанной выше правовой базой использованием товарного знака считается применение его самим правообладателем на товаре и (или) их упаковке или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Лицензионные договоры о предоставлении права на использование товарного знака по свидетельству №118888 в Роспатенте не регистрировались.

Установленные обстоятельства в совокупности с выявленными недостатками не позволяют признать представленные данные в качестве доказательства использования товарного знака «ЦАРЬ» по свидетельству №118888.

Доводы правообладателя со ссылкой на решения судов не могут быть учтены в рамках рассмотрения данного заявления, поскольку факты,

установленные указанными решениями судов, не имеют преюдициального значения. Предметом рассмотрения соответствующих судебных инстанций были другие товарные знаки, по которым установлены принципиально иные обстоятельства, существовавшие на дату подачи соответствующих заявлений, стороны этих судебных процессов не являются сторонами рассмотрения настоящего заявления.

Использование товарного знака на товарах, производимых или реализуемых под контролем правообладателя в период с 01.01.2008 по 28.05.2008, не подтверждается, так как не представлены документы о производстве и реализации водки под оспариваемым товарным знаком в 2008 году. Использование товарного знака на товарах, производимых под контролем правообладателя (в данном случае через группу компаний, в том числе ОАО «Синергия Капитал», ЗАО «АЛВИЗ-РОСАЛКО» и ОАО «АЛВИЗ», контролируемых правообладателем), до введения в действие части четвертой ГК РФ законодательство не предусматривало норм, позволяющих рассматривать доказательства использования товарного знака под контролем правообладателя. Соответствующая норма пункта 3 статьи 1486 Кодекса была введена в действие с 01.01.2008 и обратная сила ей не придана.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам, исследовав и оценив в совокупности представленные правообладателем документы, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака по свидетельству №118888 в установленный срок, в отношении товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 16.05.2008г.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.05.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ЦАРЬ» по свидетельству № 118888 полностью.