

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 11.12.2006, поданное ЗАО «СОЮЗПЛОДИМПОРТ», Москва, (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №178247 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по заявке №99702798/50 с приоритетом от 03.03.1999 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.08.1999 за №178247 на имя Закрытого акционерного общества со 100-процентными иностранными инвестициями «Руст Инкорпорэйтэд», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 1 – 34 и услуг 35 - 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию товарный знак включает изобразительный элемент, выполненный в виде круга, внутри которого дано стилизованное изображение головы медведя, под которой изображена голова орла, направленная в противоположную сторону. Слева и справа от круга помещены изображения знамен, а над кругом – изображение короны. Под изобразительным элементом располагается словесный элемент «РУССКИЙ СТАНДАРТ», выполненный в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №178247 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, в связи с неиспользованием данного товарного знака непрерывно в течение пяти лет после его регистрации и до подачи заявления.

На заседании коллегии 28.06.2007 лицо, подавшее заявление, уточнило сроки неиспользования товарного знака пятью годами, предшествующими дате подачи заявления (Приложение №1 к протоколу от 28.06.2007).

В адрес правообладателя (ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНК.», ул. 1905 года, 7, Москва, 123846) в установленном порядке было направлено уведомление №99702798/50(902782) от 18.01.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 31.05.2007, с приложением копии заявления.

Правообладатель, должным образом ознакомленный с поступившим заявлением, представил отзыв по мотивам заявления, в котором указано следующее:

- товарный знак активно используется для маркировки водки (33 класса МКТУ);
- товарный знак проставляется на упаковке указанной продукции, а именно на водочных бутылках (этикетках), в рекламных проспектах, каталогах;
- товары, маркованные знаком по свидетельству №178247, производятся лицами на основании договорных отношений;
- обозначение «РУССКИЙ СТАНДАРТ», занимающее доминирующее положение в товарном знаке №178247, признано общеизвестным товарным знаком.

В качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №178247 правообладателем представлены следующие материалы:

1. Копия Договора о производстве продукции 11-12/1-2004на 6л. [1];
2. Копия Лицензионного договора №10/11-2004 на 4л. [2];
3. Копия Сублицензионного договора от 12.11.2004 на 2л. [3];
4. Акты сверки ООО «Русский стандарт водка» и ЗАО «ЛИВИЗ» на 2л. [4];
5. Копии актов инвентаризации расчетов ЗАО «РУСТ Инк.» и «ЗАО «ЛИВИЗ» на 15л. [5];
6. Копия Лицензионного договора №02-01/5-2001 (между ЗАО «РУСТ Инк.» и ЗАО «ЛИВИЗ») на 8л. [6];

7. Копия Договора купли-продажи №02-01/2-2001 на 3л. [7];
8. Копия договора о производстве продукции от 01.02.2001 (между ЗАО «ЛИВИЗ» и ЗАО «РУСТ Инк.») на 6л. [8];
9. Рекламный буклет на 14л. [9];
10. «Водка путеводитель» Е. Кручина, «Издательство Жигульского», М., ООО «Бизнес ту Бизнес продакшн «Би-Би-Пи-Джи», 2003. на 6л [10];
- 11 . Копия Дополнений к договору от 01.02.2001 [8] (между ЗАО «ЛИВИЗ» и ЗАО «РУСТ Инк.») на 4л. [11];
12. Копия Дополнительного соглашения №13 к Договору купли-продажи №.№02-01/2-2001[7] на 2л. [12];
13. Копии платежных поручений на 5л. [13]
14. Копии товарно-транспортных накладных на 4л. [14];
15. Копия Договора №11-12/2-2004 от 12.11.2004 (между ООО «Русский Стандарт Водка» и ЗАО «ЛИВИЗ») на 3л. [15];
16. Копия Договора 11-12/3-2004 поставки упаковочных материалов и ингредиентов от 12.11.2004 (между ООО «Русский Стандарт Водка» и ЗАО «ЛИВИЗ») на 9л. [16];
17. Копия Договора №Р/КР-4990 от 01.03.2004 (между ЗАО «РУСТ Инк.» и ЗАО «Тандер») на 13л. [17];
18. Товарно-транспортная накладная на 4л.[18];
19. Наглядные примеры использования товарного знака на упаковке товара 2 бутылки [19].

Лицо, подавшее возражение, представило комментарии к отзыву правообладателя, согласно которым:

1. представленные лицензионные договоры [2] и [3] сами по себе не могут быть признаны использованием знака в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона;
2. представленные договоры [8], [7], [1], [16], [15] не могут служить доказательством именно знака по свидетельству №178247;

3. рекламные материалы представляются в случае неиспользования товарного знака по уважительным причинам, правообладателем не указаны уважительные причины неиспользования принадлежащего ему знака;

4. доказательства использования товарного знака в отношении одного товара – «водка», не может считаться использованием данного товарного знака в отношении родового понятия «алкогольные напитки»;

5. факт признания словесного обозначения «РУССКИЙ СТАНДАРТ» общезвестным товарным знаком не может служить доказательством использования комбинированного товарного знака по свидетельству №178247.

Лицом, подавшим заявление, представлены следующие материалы

1. Национальный стандарт Российской Федерации. «ВОДКИ И ИЗДЕЛИЯ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЕ» на 12л

2. Федеральный закон Российской Федерации «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции №171-ФЗ от 22.11.1995 на 3л.

3. Распечатки системы Интернет /[www.fips.ru](http://www.fips.ru)/ на 19л.

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

С учетом даты (04.08.1999) регистрации товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ» правовая база для рассмотрения заявления от 11.12.2006 включает в себя Парижскую конвенции по охране промышленной собственности(Париж, 20 марта 1883г. (по состоянию на 14 июля 1967г.), Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее - Закон) и Правила.

Согласно пункту С.-(2) статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака,

не влечет за собой признание недействительности регистрации и не ограничивает охрану, представленную знаку.

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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона, действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления от 11.12.2006, то есть с 11.12.2001 по 10.12.2006, включительно.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Товарный знак по свидетельству №178247 используется на этикетках для маркировки товаров 33 класса МКТУ, а именно водки [19]. При этом знак используется в том же виде, в каком он был зарегистрирован, с изменением отдельных элементов, не меняющих его существа (таких как незначительное изменение цветовой гаммы, отдельных элементов, присутствующих на этикетке), что предусмотрено пунктом С.-(2) статьи 5 Парижской конвенции.

Информация о производителе, представленная на этикетках, соответствует договорам [2] [6].

В соответствии со статьей 26 Закона право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем другому лицу по лицензионному договору, таким образом зарегистрированному в Роспатенте. Правообладателем в исследуемый период времени были заключены и зарегистрированы в Роспатенте такие договоры с ЗАО «ЛИВИЗ» [6] и с ООО «Русский Стандарт Водка» [2], согласно которым лицензиар представляет лицензиатам право использования товарного знака по свидетельству №178247 для маркировки водки соответствующего качества.

В соответствии с лицензионным договором [6] лицензиат берет на себя обязательства по производству, упаковке, хранению и реализации водки «РУССКИЙ СТАНДАРТ» на условиях Договоров [7], [8], [11], [12], [15], [16], согласно которым водка производится по рецептуре, предоставленной правообладателем, правообладателем поставляются упаковочные материалы и ингредиенты, для производства товара, произведенный товар передается правообладателю, им оплачивается и реализуется на внутреннем рынке.

О поставке водки «РУССКИЙ СТАНДАРТ» правообладателю свидетельствуют товарно-транспортные накладны [14], об оплате поставок – платежные поручения [13]. В качестве документов, свидетельствующих об исполнении договора, представлены акты инвентаризации расчетов и акты сверки взаиморасчетов [5], которые косвенным образом свидетельствуют о выполнении указанных Договоров (имеются ссылки на эти Договоры).

Аналогичный лицензионный договор [2] заключен правообладателем с ООО «Русский Стандарт Водка», которое, в свою очередь, подписало сублицензионный договор с ЗАО «ЛИВИЗ» [3]. Производство продукции осуществляется по Договору о производстве продукции [1] между ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «Русский Стандарт Водка». В котором оговорены условия производства и реализации товаров, в том числе водки «РУССКИЙ СТАНДАРТ». В качестве документов, подтверждающих товарно-денежные

отношения между вышеуказанными предприятиями по договору представлены сверки [4], подтверждающие оптовый оборот товаров.

О введении в гражданский оборот продукции, маркованной товарным знаком «РУССКИЙ СТАНДАРТ», правообладателем свидетельствует Договор №Р/КР-4990 от 01.03.2004 [17], согласно которому ЗАО «РУСТ Инк.» продает ЗАО «Тандер» алкогольную продукцию, в том числе водку «РУССКИЙ СТАНДАРТ», для последующей реализации. Выполнение указанного Договора подтверждается представленной товарно-транспортной накладной [18].

Товарный знак «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №178247 фактически используется только в отношении водки, тем не менее, этот факт не повлечет сужение объема охраны, поскольку исключительное право на товарный знак действует в отношении однородных товаров, а алкогольные напитки [за исключением пива] и водка являются таковыми, поскольку соотносятся между собой как род-вид.

Учитывая вышеприведенные факты, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что представленные правообладателем документы подтверждают факт использования товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №178247 в отношении товаров 33 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Для остальных товаров и услуг, включенных в перечень, правообладателем знака никаких сведений, подтверждающих использование на территории Российской Федерации знака по свидетельству №178247, представлено не было.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №178247 в отношении той части товаров и услуг, для которой правообладателем не опровергнуто утверждение о неиспользовании принадлежащего ему знака.

Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.12.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №178247 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511) 33- Алкогольные напитки [за исключением пива].