

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 №178248 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по заявке №99702785/50 с приоритетом от 03.03.1999 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.08.1999 за №178248 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.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №178248 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, в связи с неиспользованием данного товарного знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

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

- товарный знак активно используется для маркировки товара 33 класса МКТУ «водка»;
- товарный знак проставляется на упаковке указанной продукции, а именно: на водочных бутылках (этикетках), в рекламных проспектах, каталогах;
- товарный знак по свидетельству №178248 целиком включен в товарный знак по свидетельству №178247;
- товары, маркированные знаком по свидетельству №178247, производятся лицами на основании договорных отношений;
- косвенным подтверждением интенсивного использования товарного знака является признание обозначения «РУССКИЙ СТАНДАРТ» общеизвестным товарным знаком;
- товарный знак по свидетельству №178248 также целиком входит в состав товарного знака по свидетельству №178249;

— в отношении товарного знака по свидетельству №178249 правообладатель заключил лицензионные договоры с ЗАО «Банк Русский Стандарт» и с ЗАО «Русский Стандарт Страхование», зарегистрированные в установленном порядке;

— в соответствии с указанными лицензиями товарный знак по свидетельству №178249 широко используется в отношении услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции» и «страхование» лицензиатами, что является доказательством использования товарного знака по свидетельству №178248.

В качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству №178248 правообладателем представлены следующие материалы:

1. Копия Лицензионного договора №10/11-204 от 10.11.2004 между ЗАО «Русский Стандарт Водка» и ЗАО «ЛИВИЗ» на 4л.
2. Копия Сублицензионного договора между ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «Русский Стандарт Водка» от 12.11.2004 на 2л.
3. Копия Договора о производстве продукции 11-12/1-2004 между ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «Русский Стандарт Водка» от 12.11.2004 на 6л.
4. Копия Договора купли-продажи №11-12/2-2004 на 3л.
5. 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.
6. Акты сверки ООО «Русский стандарт водка» и ЗАО «ЛИВИЗ» на 2л.
7. Копия Лицензионного договора №02-01/5-2001 (между ЗАО «РУСТ ИНК.» и ЗАО «ЛИВИЗ») от 01.02.2001 на 8л.
8. Копия договора о производстве продукции от 01.02.2001 (между ЗАО «ЛИВИЗ» и ЗАО «РУСТ ИНК.») на 6л.
9. Копия договора №02-01/2-2001 от 01.02.2001 (между ЗАО «ЛИВИЗ» и ЗАО «РУСТ ИНК.») на 3л.
10. Копии актов инвентаризации расчетов, актов сверки и другой финансовой документации ЗАО «РУСТ ИНК.» и «ЗАО «ЛИВИЗ» на 13л.
11. Копии фотоснимков с изображением продукции на 5л.
12. «Водка путеводитель» Е. Кручина, «Издательство Жигульского», М., ООО «Бизнес ту Бизнес продакшн «Би-Би-Пи-Джи», 2003. на 6л.
13. Копия Договора №11-12/2-2004 от 12.11.2004 (между ООО «Русский Стандарт Водка» и ЗАО «ЛИВИЗ») на 3л.
14. Образцы продукции, 2 бутылки.
15. Копия лицензионного договора №РС-2/178249-2004 от 18.06.2004 на 4л.

16. Копия лицензии №4498 Д на право проведения страховой деятельности на 2л.
17. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1л.
18. Копия Информационного письма об учете в ЕГГРПО на 1л.
19. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1л.
20. Копия Лицензии №374877 на осуществление страхования на бл.
21. Информационное письмо ЗАО «Русский Стандарт Страхование» №260 от 03.03.2006 на 2л.
22. Копия Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности 2004года ЗАО «Русский Стандарт Страхование» на 2л.
23. Пояснительная записка к Годовому бухгалтерскому отчету ЗАО «Русский Стандарт Страхование» на 2л.
24. Бухгалтерский баланс страховой организации на 2л.
25. Устав ЗАО «Русский Стандарт Страхование» на 2л.
26. Копия рекламного проспекта ЗАО «Русский Стандарт Страхование» и ЗАО «Банк Русский Стандарт» на 4л.
27. Копия Устава ЗАО «Банк Русский Стандарт» на 2л.
28. Копия лицензионного договора №РС-1/178249-2001 от 25.06.2001.
29. Кредитный договор №Д-802/05 от 01.08.2005 на 3л.
30. Копия Свидетельства о включении в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов на 1л.
31. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 2л.
32. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1л.
33. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре России на 1л.
34. Копия Генеральной лицензии на осуществление банковских операций №2289 на 1л.
35. Копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №000-02393-111400 от 05.06.2000 на 1л.
36. Копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №077-06704-001000 о 03.06.2003 на 1л.
37. Копия годовых отчетов за 2003, 2004гг. банка «Русский Стандарт» на 9л.
38. Копия «Признание профессионального сообщества» на 2л.

39. Копии рекламных материалов ЗАО «Банк Русский Стандарт» на 27л.

На основании представленных документов правообладателем выражена просьба сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №178248 в отношении товаров 33 и услуг 36 классов МКТУ.

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

- правообладателем заключены лицензионные договоры на предоставление права использования только по товарным знакам по свидетельствам №178247 и №178249;
- ссылка на использование товарного знака по свидетельству №178248 в составе других товарных знаков по свидетельствам №178247 и №178249 неправомерна;
- представленные документы не подтверждают использования именно знака по свидетельству №178248 на товарах, упаковке и рекламе.

Правообладателем дополнительно представлены следующие документы:

40. Договор б/н от 01.02.2001г и Дополнительные соглашения от 24.01.2002, 24.12.2002, 25.08.2003 к договору б/н от 01.02.2001 г на 15л.

41. Копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур на 8л.

42. Копии Договора №4422-д от 01.06.2005 между ЗАО «РУСТ. ИНК.» и ООО «ТД АУРУМ» счетов-фактур, товарно-транспортных накладных к нему, а также платежных поручений на 22л.

43. Копии Договора №3475/Р-КД от 01.06.2004 между ЗАО «РУСТ.ИНК.» и ООО ПКФ «Сибатом», счетов-фактур и товарно-транспортных накладных к нему, а также платежных поручений на 40л.

44. Копии счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, авансовых счетов и платежных поручений к договору № 02-01/2-2001 от 01.02.2001 на 31л.

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 конвенцию 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.

Использование 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.

Словесный товарный знак по свидетельству №178248 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно представленному отзыву правообладатель использует товарный знак по свидетельству №178248 в отношении товаров 33 класса МКТУ и части услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции».

Как следует из представленных правообладателем образцов продукции, словесный товарный знак по свидетельству №178248 действительно используется на этикетках для маркировки товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива)», а именно: водки [14]. Информация о производителе, представленная на этикетках, свидетельствует о том, что товар произведен ЗАО «ЛИВИЗ» для ООО «Русский Стандарт Водка» или ЗАО «ЛИВИЗ» для ЗАО «РУСТ ИНК.».

Информация о производителе, имеющаяся на одном из представленных образцов продукции, свидетельствует о том, что товар произведен ЗАО «ЛИВИЗ» для ЗАО «РУСТ ИНК.» 02.02.2004 [14]. Что свидетельствует об использовании знака правообладателем в оговоренные сроки.

Надлежащее использование товарного знака по свидетельству №178248 самим правообладателем подтверждается представленным правообладателем Договором и дополнительными соглашениями к нему [40]. В соответствии с Указанным Договором, правообладатель, не имея своих производственных площадей, заключил как заказчик договор с ЗАО «ЛИВИЗ» на производство водки, в том числе «РУССКИЙ СТАНДАРТ». Следует отметить, что правообладатель предоставил ЗАО «ЛИВИЗ» рецептуру и Технологическую инструкцию, и оборудование, необходимые для производства указанной продукции.

По условиям Договора [40] произведенная продукция передается правообладателю и им оплачивается.

Доказательством исполнения сторонами Договора [40] являются товарно-транспортные накладные и счета-фактуры к ним, датированные 2003г. [41, 44]; платежные поручения, относящиеся к этому периоду, а также акты сверки взаимных расчетов между ЗАО «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД» и ЗАО «ЛИВИЗ» [6], которые свидетельствуют о выполнении указанного Договора.

О введении правообладателем в гражданский оборот продукции, маркированной товарным знаком «РУССКИЙ СТАНДАРТ», свидетельствуют Договоры, заключенные правообладателем с ООО ТД «АУРУМ» (Москва) [42], ООО ПКФ «Сибатом» (г. Иркутск) [43], согласно которым ЗАО «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД» продает алкогольные напитки, в том числе водку «РУССКИЙ СТАНДАРТ», для последующей реализации. Выполнение указанных Договоров подтверждается приложенными товарно-транспортными накладными, счетами-фактурами и платежными документами.

Принимая во внимание вышеприведенные факты, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что представленные правообладателем документы подтверждают факт надлежащего использования товарного знака по свидетельству №178248 в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В отношении использования товарного знака по свидетельству №178248 в отношении услуг 36 класса МКТУ – «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции» следует указать следующее.

Словесное обозначение «РУССКИЙ СТАНДАРТ» действительно используется наравне с изобразительным элементом для маркировки вышеуказанных услуг. Вместе с тем оно используется не правообладателем, а иными юридическими лицами, а именно: ЗАО «Русский Стандарт Страхование» и ЗАО «Банк Русский Стандарт», на основании лицензионных договоров, заключенных с ЗАО «РУСТ ИНК.» на право использования товарного знака по свидетельству №178249 [15]. По мнению правообладателя, действие лицензионного договора, заключенного в отношении одного товарного знака с элементами «РУССКИЙ СТАНДАРТ» распространяется на все товарные знаки этого правообладателя с данными элементами.

В связи с этим необходимо отметить, что по лицензионному договору обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах. При этом лицензиат может использовать средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Таким образом, действие лицензий и сублицензии, предоставленных в отношении товарного знака по свидетельству №178249, не распространяется на товарный знак по свидетельству №178248 и, следовательно, действия ЗАО «Русский Стандарт Страхование» и ЗАО «Банк Русский Стандарт» не могут служить доказательством использования товарного знака по свидетельству №178248.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные правообладателем документы [15] – [39] не подтверждают факта надлежащего использования правообладателем товарного знака по свидетельству №178248 в отношении услуг 36 класса МКТУ.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №178248 в отношении всех товаров и услуг за исключением товаров 33 класса МКТУ.

Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 11.12.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №178248 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

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

(511)

33— алкогольные напитки (за исключением пива).