

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 №204451 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по заявке №99702797/50 с приоритетом от 03.03.1999 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.08.2001 за №204451 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 №204451 в отношении всех товаров, 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 26.06.2007 лицо, подавшее заявление, уточнило сроки неиспользования товарного знака пятью годами, предшествующими дате подачи заявления (Приложение к протоколу от 26.06.2007).

В адрес правообладателя (ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНК.», ул. 1905 года, 7, Москва, 123846) в установленном порядке было направлено уведомление №99702797/50(902778) от 18.01.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.06.2007, 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 товара 33 класса МКТУ: «водка»;

— товарный знак проставляется на упаковке указанной продукции, а именно: на водочных бутылках (этикетках), в рекламных проспектах, каталогах;

— в товарный знак по свидетельству №204451 целиком включен товарный знак по свидетельству №178247;

— в отношении товарного знака по свидетельству №178247 правообладатель заключил лицензионные договоры с ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «Русский Стандарт Водка», зарегистрированные в установленном порядке;

— в соответствии с указанными лицензионными договорами заключены договоры о производстве продукции и договоры купли-продажи;

— согласно указанным договорам лицензиат или сублицензиат (ЗАО «ЛИВИЗ») принял на себя обязательства по производству водки «РУССКИЙ СТАНДАРТ», которую реализовывал исключительно лицензиару;

— косвенным подтверждением интенсивного использования товарного знака является признание обозначения «РУССКИЙ СТАНДАРТ» общеизвестным товарным знаком;

— товарный знак по свидетельству №204451 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 №204451.

В качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №204451 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. [1];
2. Копия Сублицензионного договора между ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «Русский Стандарт Водка» от 12.11.2004 на 2л. [2];
3. Копия Договора о производстве продукции 11-12/1-2004 между ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «Русский Стандарт Водка» от 12.11.2004 на 6л. [3];
4. Копия Договора купли-продажи №11-12/2-2004 на 3л. [4];
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. [5];
6. Акты сверки ООО «Русский стандарт водка» и ЗАО «ЛИВИЗ» на 2л. [6];
7. Копия Лицензионного договора №02-01/5-2001 (между ЗАО «РУСТ ИНК.» и ЗАО «ЛИВИЗ») от 01.02.2001 на 8л. [7];
8. Копия договора о производстве продукции от 01.02.2001 (между ЗАО «ЛИВИЗ» и ЗАО «РУСТ ИНК.») на бл. [8];
9. Копия договора купли-продажи №02-01/2-2001 от 01.02.2001 (между ЗАО «ЛИВИЗ» и ЗАО «РУСТ ИНК.») на 3л. [9]
10. Копии актов инвентаризации расчетов, актов сверки и другой финансовой документации ЗАО «РУСТ ИНК.» и «ЗАО «ЛИВИЗ» на 15л. [10];
11. Копии фотоснимков с изображением продукции на 5л. [11];
12. «Водка путеводитель» Е. Кручина, «Издательство Жигульского», М., ООО «Бизнес ту Бизнес продакшн «Би-Би-Пи-Джи», 2003. на бл. [12];
13. Копия Договора №11-12/2-2004 от 12.11.2004 (между ООО «Русский Стандарт Водка» и ЗАО «ЛИВИЗ») на 3л. [13];
14. Образцы продукции, 2 бутылки [14]
15. Копия лицензионного договора №РС-2/178249-2004 от 18.06.2004 на 4л. [15];
16. Копия лицензии №4498 Д на право проведения страховой деятельности на 2л. [16];

17. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1л. [17];
18. Копия Информационного письма об учете в ЕГГРПО на 1л. [18];
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. [19];
20. Копия Лицензии №374877 на осуществление страхования на бл. [20];
21. Информационное письмо ЗАО «Русский Стандарт Страхование» №260 от 03.03.2006 на 2л. [21];
22. Копия Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности 2004 года ЗАО «Русский Стандарт Страхование» на 2л. [22];
23. Пояснительная записка к Годовому бухгалтерскому отчету ЗАО «Русский Стандарт Страхование» на 2л. [23];
24. Бухгалтерский баланс страховой организации на 2л. [24];
25. Устав ЗАО «Русский Стандарт Страхование» на 2л. [25];
26. Копия рекламного проспекта ЗАО «Русский Стандарт Страхование» и ЗАО «Банк Русский Стандарт» на 4л. [26];
27. Копия Устава ЗАО «Банк Русский Стандарт» на 2л. [27];
28. Копия лицензионного договора №РС-1/178249-2001 от 25.06.2001 на 4л. [28];
29. Кредитный договор №Д-802/05 от 01.08.2005 на 3л. [29];
30. Копия Свидетельства о включении в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов на 1л. [30];
31. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 2л. [31];
32. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1л. [32];
33. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре России на 1л. [33];
34. Копия Генеральной лицензии на осуществление банковских операций №2289 на 1л. [34];

35. Копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №000-02393-111400 от 05.06.2000 на 1л. [35];

36. Копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №077-06704-001000 от 03.06.2003 на 1л. [36];

37. Копия годовых отчетов за 2003, 2004гг. Банка «Русский Стандарт» на 9л. [37];

38. Копия «Признание профессионального сообщества» на 2л. [38];

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

На основании представленных документов правообладателем выражена просьба сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №204451 в отношении товаров 33 и услуг 36 классов МКТУ.

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

1. правообладателем не заключены лицензионные договоры на предоставление права использования товарного знака по свидетельству №204451;

2. ссылка на использование товарного знака по свидетельству №204451 в составе другого товарного знака по свидетельству №178247 неправомерна по следующим причинам:

- в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием считается использование конкретного товарного знака;

- товарные знаки по свидетельству №204451 и №178247 непохожи;

- наличие в указанных товарных знаках общего элемента «РУССКИЙ СТАНДАРТ» не является доказательством использования товарного знака по свидетельству №204451 в том виде, в каком он зарегистрирован;

3. представленные документы не подтверждают использования именно знака по свидетельству №204451 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. [40];

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

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. [42];

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. [43];

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

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

С учетом даты (20.08.2001) регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «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, предоставленную 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.

Комбинированный товарный знак по свидетельству №204451 включает изобразительный элемент, выполненный в форме круга со стилизованным изображением профиля медведя, выполненного черным цветом, и профиля орла, выполненного серым цветом. При этом профили зверя и птицы повернуты друг к другу. Под изобразительным элементом размещен словесный элемент «РУССКИЙ СТАНДАРТ», выполненный в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно представленному отзыву правообладатель использует товарный знак по свидетельству №204451 в отношении товаров 33 класса МКТУ и части услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции».

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Что касается использования товарного знака для маркировки товаров 33 класса МКТУ, то, как следует из представленных правообладателем копий снимков рекламного буклета [11], а также представленных образцов продукции [14], товарный знак по свидетельству №204451 действительно проставлялся на этикетках для маркировки товаров 33 класса МКТУ, а именно: водки. При этом указанный товарный знак использовался с незначительными изменениями, не влияющими на его восприятие в целом, что допустимо с точки зрения Парижской конвенции.

Информация о производителе, представленная на этикетках образцов продукции [14], 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 №204451 самим правообладателем подтверждается представленными правообладателем Договорами [8], [9] и дополнительными соглашениями [40]. В соответствии с указанными Договорами, 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 [8] произведенная продукция передается правообладателю и им оплачивается.

Доказательством исполнения сторонами Договора [8], [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» [10], 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» вводит в гражданский оборот алкогольные напитки, в том числе водку «РУССКИЙ СТАНДАРТ», для последующей реализации путем продажи потребителю. 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 №204451 в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В отношении использования товарного знака по свидетельству №204451 в отношении услуг 36 класса МКТУ – «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции» следует указать следующее.

Товарный знак действительно используется для маркировки вышеуказанных услуг. Вместе с тем он 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], [28]. По мнению правообладателя, действие лицензионного договора, заключенного в отношении одного товарного знака, распространяется на все товарные знаки этого правообладателя.

В соответствии со статьей 26 Закона право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем другому лицу по лицензионному договору, должным образом зарегистрированному в Роспатенте.

Вместе с тем правообладателем не представлены лицензионные договоры, заключенные с иными юридическими лицами на право использования товарного знака по свидетельству №204451.

Правообладатель считает, что товарный знак по свидетельству №204451 включен в другой товарный знак правообладателя по свидетельству №178249 с незначительными изменениями. В связи с этим на товарный знак по свидетельству №204451 должны распространяться все договорные отношения правообладателя с иными юридическими лицами, существующие в отношении товарного знака по

свидетельству №178249, в том числе лицензионные договоры, заключенные с ЗАО «Русский Стандарт Страхование» [15] и ЗАО «Банк Русский Стандарт» [28]. 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, предоставленных в отношении товарного знака по свидетельству №178249, не распространяется на товарный знак по свидетельству №204451 и, следовательно, не может служить доказательством использования товарного знака по свидетельству №204451.

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 №204451 в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции».

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №204451 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 комбинированного товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №204451 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).