

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 №249202 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «RUSSIAN STANDARD COOL» по заявке №2003710200/50 с приоритетом от 22.05.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.06.2003 за №249202 на имя Закрытого акционерного общества со 100-процентными иностранными инвестициями «Руст Инкорпорэйтэд», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «RUSSIAN STANDARD COOL» по свидетельству №249202 в отношении всех товаров, указанных в перечне, в связи с неиспользованием данного товарного знака непрерывно в течение трех лет после его регистрации и до подачи заявления. На заседании коллегии, состоявшемся 26.06.2007, лицо, подавшее заявление уточнило сроки неиспользования товарного знака тремя годами после регистрации (Приложение №3 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 №2003710200/50(989800) 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 товаров 33 класса МКТУ, а именно: для маркировки слабоалкогольного газированного напитка со вкусом лимона;

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

— продукция производилась по договору подряда по производству напитков, заключенному правообладателем с ОАО «Вена»;

— правообладатель являлся обладателем утвержденной в установленном порядке Министерством сельского хозяйства РФ рецептуры слабоалкогольного газированного напитка «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL со вкусом лимона»;

— правообладателем разработан дизайн упаковки, представленный в Приложении к договору;

— по вышеуказанному договору объем производства составлял не менее 480000 бутылок в месяц;

— в ряде случаев по тексту договора и товарно-сопроводительной документации используется русский перевод словосочетания «RUSSIAN STANDARD», т.е. «РУССКИЙ СТАНДАРТ», что является незначительным изменением и не меняет существа данного знака в целом;

— правообладатель широко рекламировал продукцию, маркированную товарным знаком со словесным элементом «RUSSIAN STANDARD COOL»;

— ввиду того, что рецептура напитка «RUSSIAN STANDARD COOL» предусматривает содержание в составе различных ингредиентов, в том числе водки «РУССКИЙ СТАНДАРТ», этилового спирта, различных вкусовых добавок и т. д., правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ; «аперитивы, водка, коктейли, напитки

алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, экстракты спиртовые, эссенции спиртовые».

Учитывая изложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №249202 в отношении уточненного им перечня товаров 33 класса МКТУ.

В качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству №249202 правообладателем представлены следующие материалы:

1. Копия Договора на производство напитков между ЗАО «РУСТ Инкorporэйтэд» и ОАО «Вена» от 28.07.2003 на 74л. [1];
2. Копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2006 между ЗАО «РУСТ Инк.» и ОАО «Вена» на 1л. [2];
3. Копия расчетов ЗАО «РУСТ ИНК.» с ОАО «Вена» на 5л. [3];
4. Копии товарных накладных на 26л. [4];
5. Копии фотоотчетов, рекламных мероприятий, фотографии рекламных залов магазинов, копии пригласительных билетов на показ кинофильма, 8 файлов[5];
6. Копии рекламных объявлений в прессе на 16л. [6];
7. Копия Договора №1/06-05 на 27л. [7];
8. Копия договора на оказание рекламных услуг от 10.08.2005 на бл. [8];
9. Копия договора от 19.04.2005 на 7л. [9];
10. Копия договора б/н от 01.06.2005 на 5л [10];
11. Копия лицензий на 14л. [11];
12. Копия договора №Р/КР-4990 т 01.03.2004 на 17л. [12];
13. «Сведения о напитке «Русский Стандарт COOL» на 1л. [13];
14. Копии договоров поставки от 05 12 2003 на 15л. [14].

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

- 1) правообладателем не заключен лицензионный договор на право использования товарного знака по свидетельству №249202;

2) в представленных материалах отсутствуют доказательства использования правообладателем товарного знака по свидетельству №249202, в ряде документов речь идет о слабоалкогольном напитке «Русский Стандарт COOL», «Русский Стандарт COOL со вкусом лимона», «РС COOL» и т.п.»; представленные лицензионные договоры [2] и [3] сами по себе не могут быть признаны использованием знака в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона;

3) отсутствует свидетельство о сертификации слабоалкогольных и алкогольных напитков на имя ОАО «Вена», что является обязательным условием для производства такой продукции;

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

5) маркировка различных товаров одним и тем же обозначением «Русский Стандарт COOL» недопустима согласно п.3.5.1.4. Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 51074-97 .

Лицом, подавшим заявление, представлены следующие материалы:

1. Постановление Правительства РФ №874 от 23.07.1996 на 1л.
2. Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 на 5л.
3. Распечатки системы Интернет /[www.fips.ru/](http://www.fips.ru/) на 2л.
4. Выдержки из производственного технологического регламента на производство водок и ликероводочных изделий, ПТР 10-12292-99 на 2л.
5. ГОСТ Р 5290-2003 на 12л.;
6. ГОСТ Р 51074-97 на 32л.;
7. ГОСТ Р 51074-2003 на 22л.

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

С учетом даты (19.06.2003) регистрации товарного знака «RUSSIAN STANDARD COOL» 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ. введенным в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила.

В соответствии с пунктом С.-(2) статьи 5 Парижской конвенции 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, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Комбинированный товарный знак по свидетельству №249202 представляет собой прямоугольник темно-зеленого цвета, переходящего в светло-зеленый к периферии, по полю прямоугольника размещены маленькие точки светло-зеленого цвета и круги разного размера со стилизованным изображением головы медведя и орла. В центре композиции по вертикали размещено слово «COOL», выполненное латинскими буквами белого цвета с серой окантовкой, слева от него более мелкими буквами латинского алфавита выполнен словесный элемент «RUSSIAN STANDARD».

Период времени, в течение которого, по мнению лица, подавшего заявление от 11.12. 2006, указанный товарный знак не используется правообладателем, составляет три года с даты регистрации знака.

Пунктом 3 статьи 22 Закона предусматривается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- непрерывное неиспользование товарного знака в течение любых трех лет после регистрации;
- неиспользование товарного знака до даты подачи заявления.

Таким образом, в том случае, если правообладателем доказано использование товарного знака в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, то использование считается доказанным, несмотря на то, что знак не использовался сразу после регистрации.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

О надлежащем использовании товарного знака по свидетельству №249202 самим правообладателем свидетельствует представленный правообладателем Договор [1]. В соответствии с указанным договором правообладатель, не имея своих производственных площадей, заключил как заказчик договор подряда с ОАО

«Вена» на производство слабоалкогольного газированного напитка со вкусом лимона «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL». Следует отметить, что ОАО «Вена» имеет лицензии [14] на производство, хранение и поставку произведенных спиртных напитков (слабоалкогольных), в том числе «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL».

По условиям Договора произведенная продукция передается правообладателю и им оплачивается. В данном договоре речь идет о производстве конкретного вида товара «слабоалкогольного газированного напитка со вкусом лимона», который является однородным с такими товарами как «коктейли, слабоалкогольные напитки», указанными в перечне регистрации №249202. При этом рецептура напитка утверждена должным образом в Департаменте пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Приложение №3). Договор действует в рассматриваемый период использования товарного знака.

Доказательством исполнения сторонами Договора являются товарные накладные на отгрузку товара, маркированного «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL со вкусом лимона», правообладателю, датированные 2003-2006гг. [4]; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2006 между ЗАО «РУСТ Инк.» и ОАО «Вена» [2] и бухгалтерские расчеты ЗАО «РУСТ ИНК.» с ОАО «Вена» на 5л. [3], которые также косвенным образом свидетельствуют о выполнении указанного Договора.

О введении в гражданский оборот продукции, маркированной товарным знаком «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL», правообладателем свидетельствует Дополнительное соглашение №3 к Договору №Р/КР-4990 от 01.03.2004 [12], согласно которому ЗАО «РУСТ Инк.» продает ЗАО «Тандер» слабоалкогольные напитки «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL» для последующей реализации. Выполнение указанного Договора подтверждается приложенной товарно-транспортной накладной.

Представленные правообладателем копии договоров поставки от 05.12.2003 [14] не могут быть приняты во внимание в силу того, что отсутствуют документально подтвержденные сведения об их исполнении.

Согласно представленной информации [13] в 2005г. было реализовано 699,489 литров слабоалкогольного коктейля «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL», который продавался практически на всей территории Российской Федерации, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Южный Федеральный округ, Сибирь и т.д. Указанный факт подтверждается фотографиями торговых залов магазинов [5], где реализовывался товар, маркированный указанным товарным знаком.

В качестве дополнительного факта использования товарного знака правообладатель представил материалы, свидетельствующие о широкой рекламной кампании по продвижению товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL». Сюда относятся договор на разработку рекламной концепции [7], договоры на проведение рекламных акций [8, 9, 10], рекламные публикации в СМИ [6], что свидетельствует о серьезности намерений правообладателя по использованию принадлежащего ему товарного знака.

Как видно из вышесказанного, договора и сопроводительных документов, а также из представленной правообладателем этикетки, речь в них идет о комбинированном товарном знаке со словесным элементом «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL», который эффективно применяется, однако отличается от зарегистрированного комбинированного товарного знака со словесным элементом «RUSSIAN STANDARD COOL» по свидетельству №249202 тем, что один из словесных элементов, входящих в состав используемого товарного знака, а именно, «RUSSIAN STANDARD», применяется в русском написании. Таким образом, можно констатировать, что товарный знак используется с некоторыми изменениями. Вместе с тем следует отметить, что нормами, установленными пунктом 3 статьи 22 Закона и пунктом С.-(2) Парижской конвенции, допускается возможность использования знака в иной форме.



Палата по патентным спорам считает, что фактически используемый товарный знак со словесным элементом «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL», часть которого представляет собой перевод словесного элемента «RUSSIAN STANDARD», входящего в состав зарегистрированного товарного знака «RUSSIAN STANDARD COOL», не изменяет его по существу и поэтому не влияет на восприятие знака в целом. Данный факт обусловлен тем, что доминирующее положение в знаке и существенная роль в индивидуализации товара принадлежит словесному элементу «COOL». Измененный же словесный элемент не занимает в композиции знака доминирующего положения, близок по фонетике и доступен пониманию российского потребителя.

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам считает, что существующие различия в форме не изменяют отличительного характера знака (сохранены композиционное построение, цветовая гамма, а использование словесного элемента, выполненного буквами русского алфавита, можно рассматривать как приспособление знака его правообладателем к условиям российского рынка) и не влекут за собой досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №249202.

Товарный знак по свидетельству №249202 фактически используется только для маркировки слабоалкогольного газированного напитка со вкусом лимона, который по существу является коктейлем и разновидностью слабоалкогольных напитков. Поскольку исключительное право на товарный знак действует в отношении однородных товаров, а все вышеперечисленные товары являются таковыми, то Палата по патентным спорам пришла к выводу, что представленные правообладателем документы подтверждают факт использования товарного знака «RUSSIAN STANDARD COOL» по свидетельству №249202 в отношении части товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, а именно: «коктейли; слабоалкогольные напитки».

Для остальных товаров и услуг, включенных в перечень, правообладателем не было представлено никаких сведений, подтверждающих использование на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству №249202.

Относительно мнения правообладателя о том, что содержание в составе слабоалкогольного напитка «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL» различных ингредиентов, в том числе водки, этилового спирта, вкусовых добавок, свидетельствует об использовании вышеуказанного товарного знака в отношении ряда других товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в частности, «аперитивы, водка, напитки спиртовые и др.», необходимо отметить следующее.

Согласно Закону использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке.

В данном случае перечисленные правообладателем ингредиенты, входящие в состав вышеуказанного слабоалкогольного напитка, не являются товаром, маркированным товарным знаком по свидетельству №249202.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №249202 в отношении той части товаров, 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 «RUSSIAN STANDARD COOL» по свидетельству №249202 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

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

(511) 33- коктейли; слабоалкогольные напитки.