

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 №249203 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL» по заявке №2003710198/50 с приоритетом от 22.05.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.06.2003 за №249203 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 «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL» по свидетельству №249203 в отношении всех товаров, указанных в перечне, в связи с неиспользованием данного товарного знака непрерывно в течение трех лет после его регистрации.

В адрес правообладателя (ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНК.», ул. 1905 года, 7, Москва, 123846) в установленном порядке было направлено уведомление №2003710198/50(989802) 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, зарегистрированный в качестве товарного знака;

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

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

— ввиду того, что рецептура напитка «РУССКИЙ СТАНДАРТ 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».

В качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №249203 правообладателем представлены следующие материалы:

1. Копия Договора на производство напитков между ЗАО «РУСТ Инкорпорэйтэд» 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 №249203;

2) в представленных материалах отсутствуют доказательства использования правообладателем товарного знака по свидетельству №249203, 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/ 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 «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL» правовая база для рассмотрения заявления от 11.12.2006 включает в себя 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. введенный в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и 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 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.

Период времени, в течение которого лицо, подавшее заявление от 11.12. 2006, утверждает о неиспользовании знака правообладателем, составляет три года с даты регистрации указанного 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.

Комбинированный товарный знак по свидетельству №249203 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 прямоугольника по вертикали размещены слова «РУССКИЙ СТАНДАРТ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, правее их размещено слово «COOL» (КУЛ), выполненное латинскими буквами более крупного размера белого цвета с серой окантовкой.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Действительно, указанный товарный знак проставляется на этикетках для маркировки товаров 33 класса МКТУ, а именно: слабоалкогольных газированных напитков со вкусом лимона. При этом знак используется на кольеретке бутылки в том же виде, в каком он был зарегистрирован, о чем свидетельствует представленный на заседании коллегии экземпляр упаковки (бутылки) товара, а также изображение кольеретки как одной из деталей упаковки товара (см. Приложение №7 к Договору [2]).

О надлежащем использовании товарного знака по свидетельству №249203 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 поставки 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 №249203. При этом рецептура напитка утверждена должным образом в Департаменте пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Приложение №3). Согласно условиям договора (Приложение №7) маркировка продукции должна осуществляться в соответствии с

зарегистрированным товарным знаком. Договор действует в рассматриваемый период использования товарного знака.

Доказательством исполнения сторонами Договора являются товарные накладные на отгрузку товара, маркированного «РУССКИЙ СТАНДАРТ СООЛ 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 правообладателем в гражданский оборот продукции, маркированной товарным знаком «РУССКИЙ СТАНДАРТ СООЛ», свидетельствует Дополнительное соглашение №3 к Договору №Р/КР-4990 от 01.03.2004 [12], согласно которому ЗАО «РУСТ Инк.» продает ЗАО «Тандер» слабоалкогольный газированный напиток «РУССКИЙ СТАНДАРТ СООЛ», 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 качестве доказательства использования товарного знака 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 СООЛ», 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]. Вышесказанное свидетельствует о том, что объем использования товарного знака можно квалифицировать как достаточный.

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]. Указанное иллюстрирует серьезность намерений правообладателя по использованию принадлежащего ему знака.

Товарный знак «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL» по свидетельству №249203 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 «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL» по свидетельству №249203 в отношении части товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, а именно «коктейли; слабоалкогольные напитки».

Для остальных товаров, включенных в перечень, правообладателем знака не было представлено никаких сведений, подтверждающих использование на территории Российской Федерации знака по свидетельству №249203.

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 «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL» по свидетельству №249203.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №249203 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 «РУССКИЙ СТАНДАРТ COOL» по свидетельству №249203 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- коктейли; слабоалкогольные напитки. Г