

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 06.11.2009, поданное по поручению французской компании СКИ ДЕ БРУА (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 302996 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2004728878/50 с приоритетом от 15.12.2004 произведена 17.03.2006 за № 302996 на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству № 302996 представляет собой словесное обозначение «Moskovskiy», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.11.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 302996 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность в подаче указанного заявления усматривается в том, что, лицо, подавшее заявление, имеет хозяйственные связи с совладельцами ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» (далее – ОАО «МВКЗ «КиН»)), который на протяжении длительного времени производил коньяк «МОСКОВСКИЙ» / «MOSKOVSKIY», осуществляя свою деятельность на рынке алкогольной продукции.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с заявлением от 06.11.2009, на заседании коллегии 22.03.2010 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- ФКП «Союзплодоимпорт» осуществляет действия, связанные с введением в гражданский оборот и продвижением алкогольной продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству № 302996;

- ФКП «Союзплодоимпорт» заключило с ООО «АлкоМир» и ООО «Хорека-Менеджмент» предварительный договор № 06-П/2008 от 25.12.2008, в соответствии с условиями которого стороны договорились заключить лицензионный договор на право использования, в том числе, словесного товарного знака по свидетельству № 302996;

- сторонами предварительного договора разработана Единая маркетинговая стратегия бренда «МОСКОВСКИЙ», в состав которой входит словесный товарный знак по свидетельству № 302996;

- в учредительном договоре от 29.04.2005, заключенном между ООО «АлкоМир» и ОАО «МВКЗ «КиН» при создании ООО «АК», в качестве основной деятельности последнего указано взаимовыгодное использование товарных знаков «МОСКОВСКИЙ» / «Moskovskiy»;

- ФКП «Союзплодоимпорт» заключило договор № 4/09 от 02.02.2009 с ПБОЮЛ Юркиной И.А., обязующейся напечатать пять видов (по 300 экземпляров) листовок, на которых изображен, в частности, коньяк, маркированный товарным знаком «Moskovskiy»;

- ОАО «МВКЗ «КиН» также организовывал производство рекламной продукции, информирующей о коньяке «МОСКОВСКИЙ» / «Moskovskiy»;

- вышеперечисленные действия являются реализацией правообладателем исключительных прав на принадлежащий ему товарный знак;

- между ФКП «Союзплодоимпорт» и ООО «АК» был заключен лицензионный договор № 15-л от 07.10.2005, по которому последнему переданы права на использование группы товарных знаков, объединенных брендом

«МОСКОВСКИЙ»; ООО «АК», в свою очередь, заключило сублицензионный договор № 240 от 25.11.2005 с ОАО «МВКЗ «КиН»;

- ОАО «МВКЗ «КиН» осуществлял производство алкогольной продукции, а именно коньяка «МОСКОВСКИЙ» / «Moskovskiy»;

- ФКП «Союзплодоимпорт» осуществляло также действия по запрету несанкционированного использования товарного знака «Moskovskiy».

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии коробки и сувенирной упаковки коньяка «МОСКОВСКИЙ» / «Moskovskiy» на 2 л. [1];

- копия предварительного договора № 06-П/2008 от 25.12.2008 с приложениями на 109 л. [2];

- копии договора № 4/09 от 02.02.2009 и документов к нему: выписки из лицевого счета, счета № 18 от 02.03.2009, платежного поручения № 574 от 19.03.2009, акта от 06.02.2009 об оказанных услугах, – все на 9 л. [3];

- копия лицензионного договора № 15-л от 07.10.2005 с приложениями на 33 л. [4];

- копия сублицензионного договора № 240 от 25.11.2005 с приложениями на 28 л. [5];

- копии отчетов об объемах инвестиционных расходов (к договору № 15-л от 07.10.2005) за период с 01.10.2005 по 31.12.2007 на 42 л. [6];

- копия учредительного договора от 29.04.2005 о создании и деятельности Общества с ограниченной ответственностью «АК» на 10 л. [7];

- копии рекламных листовок на 4 л. [8];

- копии отчетов об объемах продукции, произведенной для введения в гражданский оборот (к договору № 15-л от 07.10.2005) за период с 01.10.2005 по 16.10.2009 на 18 л. [9];

- копии страниц 77 – 94 из «Паспорта на продукцию Коньяк российский четырехлетний «Московский» на 18 л. [10];

- картонная коробка (упаковка коньяка «МОСКОВСКИЙ») [11].

Заседание, состоявшееся 22.03.2010, было перенесено по просьбе правообладателя для предоставления им дополнительных документов по использованию товарного знака по свидетельству № 302996.

На заседании коллегии 21.05.2010 правообладателем было представлено дополнение к отзыву, содержащее следующие доводы:

- товарный знак размещался на алкогольной продукции, выпускаемой ОАО «МВКЗ «КиН», действующим в рамках сублицензионного договора № 240 от 25.11.2005;

- транспортировка алкогольной продукции осуществлялась в коробках, на которые нанесены товарные знаки ФКП «Союзплодоимпорт»;

- по заказу ФКП «Союзплодоимпорт» осуществлялось изготовление рекламной и сувенирной продукции, распространяемой, в том числе, на специализированных выставках (например, ПРОДЭКСПО);

- товарный знак размещался в предложениях о продаже товаров, на вывесках, в рекламе;

- ФКП «Союзплодоимпорт» неоднократно проводило исследование рынка алкогольной продукции, инициировало проведение социологических опросов в целях эффективного управления товарными знаками;

- ФКП «Союзплодоимпорт» осуществляло контроль качества алкогольной продукции, маркированной этикетками, на которых размещен спорный товарный знак;

- ФКП «Союзплодоимпорт» осуществляло действия по запрету несанкционированного использования принадлежащих правообладателю товарных знаков;

- ФКП «Союзплодоимпорт» осуществляло действия, связанные с введением в гражданский оборот и продвижением алкогольной продукции, маркированной спорным товарным знаком;

- ФКП «Союзплодоимпорт» и ОАО «РОССПИРТПРОМ» заключили

предварительный договор от 25.12.2008 об обязанности заключить лицензионный договор после расторжения договора № 15-л от 07.10.2005.

Правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

- товар «Коньяк Московский КВ» в коробке, дата розлива 13.08.2008 [12];
- календарь ФКП «Союзплодоимпорт» 2009–2010 [13];
- копия переписки ФКП «Союзплодоимпорт» с различными организациями на 97 л. [14];
- копия переписки ФКП «Союзплодоимпорт» с таможенными органами на 8 л. [15];
- копии товарных и кассовых чеков из розничных магазинов на 5 л. [16];
- копии договора № 153 от 01.12.2007 и документов к нему: акта от 28.12.2007, карточки счета, платежного поручения № 1355 от 29.12.2007, счета № 6-153 от 24.12.2007, – все на 8 л. [17];
- копия авторского договора № 13 от 29.12.2007 с приложениями на 39 л. [18];
- копии договора № 46 от 19.05.2008 по оказание услуг по проведению исследования и документов к нему: акта от 01.07.2008, карточки счета, платежного поручения № 675 от 08.07.2008, счета от 01.07.2008, отчета по результатам исследования, – все на 26 л. [19];
- копии договора № 05-П/2008 от 01.12.2008 и документов к нему: товарной накладной от 31.12.2008, платежного поручения № 1205 от 02.12.2008, счета от 01.12.2008, акта от 31.12.2008, протокола согласований от 05.12.2008, приложений № 1 и № 2, – все на 12 л. [20];
- копия договора № 173 от 07.11.2008 с приложениями на 17 л. [21];
- копия заключения № 73 от 09.02.2007 на 3 л. [22];
- копия договора Spimport 09-01 IMR от 06.04.2009 с приложениями на 19 л. [23];
- копии договора № 16-09 от 26.02.2009 и документов к нему: акта от 22.04.2009, платежных поручений от 08.07.2008 и от 25.05.2009, счета

от 22.05.2009, карточки счета, отчета о проведении исследования, – все на 53 л. [24];

- копии договора № 4/09 от 02.02.2009 и документов к нему: актов от 06.02.2009 и от 02.03.2009, платежного поручения от 19.03.2009, карточки счета, протокола согласований от 02.02.2009 с приложениями, – все на 20 л. [25];

- копия договора Spimport 08-01 IMR от 31.03.2008 с приложениями на 112 л. [26];

- копии договора № 06-01/8-2009 от 09.11.2009 с приложениями и документов к нему: акта выполненных работ от 31.12.2009, платежных поручений от 29.03.2010 и от 11.11.2009, счетов от 25.03.2010 и от 09.11.2009, – все на 16 л. [27];

- копия договора от 02.10.2009 с актами выполненных работ на 20 л. [28];

- копии договора № 2006-195/28 от 06.06.2006 и документов к нему на 39 л. [29];

- копии платежных поручений о выплате лицензионного вознаграждения по договору № 15-л от 07.10.2005 на 41 л. [30];

- копии отчетов об объемах произведенной продукции на 17 л. [31];

- копия договора № Фр-6850 от 28.05.2007 на 11 л. [32];

- копия договора № Фр-6600 от 18.01.2007 на 11 л. [33];

- копия прайс-листа ОАО «МВКЗ «Кин» от 26.10.2006 на 3 л. [34];

- копия письма ООО «ФРИОН» № 30/01-1 от 30.01.2008 на 1 л. [35];

- копия предварительного договора от 19.08.2009 на 5 л. [36];

- копия лицензионного договора № 218-л от 16.11.2009 с приложениями на 36 л. [37].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления от 06.11.2009, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.11.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые выше Кодекс

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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение товарного знака

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

На основании статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой

охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.11.2009. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 06.11.2006 по 05.11.2009 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала представленные правообладателем документы с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании товарного знака по свидетельству № 302996 в исследуемый период времени в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива); бренди, виски, джин, джестивы, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, ром, сидры, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые».

На основании Закона, действовавшего в период с 06.11.2006 по 31.12.2007, надлежащее использование товарного знака осуществляется правообладателем или лицензиатом. Отсутствие зарегистрированного в установленном порядке лицензионного договора не позволяет прийти к выводу об использовании знака в обозначенный период.

Что касается использования товарного знака с 2008 года, то Кодексом предусмотрено, в том числе, надлежащее использование товарного знака лицом, осуществляющим использование знака под контролем правообладателя.

В этой связи анализ материалов, представленных правообладателем, показал следующее.

Лицензионный договор [4], заключенный правообладателем с ООО «АК», созданным в соответствии с учредительным договором [7] с целью «использования товарных знаков «МОСКОВСКИЙ» и «MOSKOVSKIY» и извлечения прибыли», а также сублицензионный договор [5] с ОАО «МВКЗ «КиН» свидетельствуют о наличии хозяйственных отношений между всеми указанными субъектами в исследуемый период. Причем эти отношения касались продукции «коньяк «МОСКОВСКИЙ» / «MOSKOVSKIY».

Представленный правообладателем образец продукции [12] представляет собой бутылку крепкого алкогольного напитка, разлитого 13.08.2008. На этикетке и контрэтикетке, в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», размещена следующая информация об изготовителе и товаре: «MOSKOVSKIY / КОНЬЯК РОССИЙСКИЙ / выдержанный категории КВ / МОСКОВСКИЙ / КВ / СРОК ВЫДЕРЖКИ 6 ЛЕТ / КОНЬЯК <...> Изготовитель ОАО «МВКЗ «КиН» / Разлит по лицензии ФКП «Союзплодоимпорт» / Право на товарный знак принадлежит РФ».

Следует отметить, что основную индивидуализирующую нагрузку в наклеенной на бутылку [12] этикетке несут словесные элементы «MOSKOVSKIY» / «МОСКОВСКИЙ», поскольку именно они акцентируют на себе внимание и легче

запоминаются потребителем.

Согласно договоренностям [4], [5] правообладателя и ОАО «МВКЗ «КиН», введением готовой продукции в гражданский оборот занимался последний. Товарные и кассовые чеки [16] (в частности, товарные чеки от 27.01.2009, от 13.02.2009) свидетельствуют о том, что продукция «коньяк «МОСКОВСКИЙ» / «MOSKOVSKIY» действительно реализовывалась в розничных магазинах в период, определенный для доказывания использования товарного знака.

Кроме того, непосредственно правообладателем осуществлялся комплекс мероприятий по рекламе и продвижению указанной продукции, о чем свидетельствуют материалы [3], [13], [17], [18], [19], [20], [21], [25].

Что касается осуществления контроля над использованием товарного знака «МОСКОВСКИЙ», то ООО «АК» регулярно представляло правообладателю отчеты о произведенной и введенной в гражданский оборот продукции [9], [31], а также выплачивало вознаграждения, предусмотренные соглашением [4].

Таким образом, исходя из представленной правообладателем совокупности материалов, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает использование товарного знака «Moskovskiy» по свидетельству № 302996 под контролем правообладателя в период с 01.01.2008 по 05.11.2009.

В связи с тем, что коньяк (бренди) является алкогольным спиртовым напитком, следует признать использование товарного знака по свидетельству № 302996 в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); бренди, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки, полученные перегонкой, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые».

Относительно доводов лица, подавшего заявление, озвученных на заседании коллегии 21.05.2010, необходимо отметить следующее.

В отношении довода о том, что представленная продукция маркирована этикеткой, являющейся комбинированным обозначением, а при рассмотрении заявления от 06.11.2009 исследуется использование словесного товарного знака,

коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что товарный знак и этикетка предназначены для выполнения разных функций и к ним соответственно предъявляются разные требования. Товарный знак индивидуализирует товар, произведенный определенным юридическим лицом. Этикетка служит источником информации о товаре. В отличие от товарного знака этикетка должна содержать, в зависимости от установленных требований к маркировке товара, в первую очередь описательные элементы: указание вида товара, его характеристики, наименование изготовителя и его местонахождение и так далее. Этикетка может содержать товарный знак изготовителя товара. В данном случае товар индивидуализируется, прежде всего, обозначениями «МОСКОВСКИЙ» / «MOSKOVSKIY» (товарный знак по свидетельству № 302996, входящий в состав этикетки).

Довод о невозможности признания использования ввиду отсутствия в сопроводительной документации указаний на номер свидетельства является необоснованным, так как спорный товарный знак является словесным, а потому воспроизведения слова «MOSKOVSKIY» (и транслитерации «МОСКОВСКИЙ») в договорах, в рекламе и на товаре является достаточным для соотнесения его с товарным знаком по свидетельству № 302996.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принято во внимание, что совладельцы ОАО «МВКЗ «КиН», имеющие хозяйственные связи с лицом, подавшим заявление, и правообладатель спорного товарного знака являлись лицами, связанными хозяйственными отношениями по выпуску продукции под наименованием «МОСКОВСКИЙ» / «MOSKOVSKIY». В этой связи коллегия усматривает, что изложенное в заявлении утверждение о том, что товарный знак по свидетельству № 302996 не использовался, не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

В представленном правообладателем особом мнении от 26.05.2010 изложена позиция об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего заявление и о правомерности выводов коллегии Палаты по патентным спорам относительно использования спорного товарного знака.

Лицом, подавшим заявление, представлено особое мнение от 26.05.2010,

в отношении которого коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Доводы, связанные с другими товарными знаками, принадлежащими правообладателю (о сходстве, об их неиспользовании), являются необоснованными, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Довод о существенном изменении товарного знака по свидетельству № 302996 неправомерен, поскольку, как указано выше, словесный товарный знак может быть использован в составе этикетки.

Иные доводы особого мнения лица, подавшего заявление, касаются анализа представленных правообладателем документов, оценка которым дана в настоящем заключении. Указание на то, что непосредственным изготовителем продукции являлось ОАО «МВКЗ «КиН», лишь подтверждает доводы правообладателя, не имеющего возможности представить документы от изготовителя, поскольку в настоящий момент указанные лица являются сторонами хозяйственных споров.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 06.11.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 302996, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*

33 - алкогольные напитки (за исключением пива); бренди, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки, полученные перегонкой, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые.