

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, № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 17.05.2006 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Русская березка» по свидетельству №195754, поданное ЗАО «Регистр», Ростов-на-Дону (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 195754 с приоритетом от 20.08.1999 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 23.10.2000 по заявке №99711823/50 на имя Общества с ограниченной ответственностью «КЛЕКИТ», Москва, сроком на 10 лет в отношении товаров 03, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34 и услуг 42 классов МКТУ.

В соответствии с данными Госреестра товарный знак был уступлен и на основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 25.11.2003 за №4574, его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «ФРИОН», Москва (далее – правообладатель) (сведения опубликованы 25.01.2004).

В Палату по патентным спорам 17.05.2006 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Русская березка» по свидетельству №195754 в связи с его неиспользованием в течение законодательно установленного срока в отношении товаров 32, 33, 34 классов МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен Палатой по патентным спорам о поступившем заявлении и ознакомлен с его содержанием.

Правообладателем в Палату по патентным спорам в подтверждение факта использования принадлежащего ему товарного знака был представлен отзыв от 18.09.2006, существо которого сводится к нижеследующему:

- правообладатель занимается закупкой, хранением и поставкой организациям товаров 32 и 33 классов МКТУ, производимых под товарным знаком «Русская березка» по его рецептуре и технологии, утвержденными Минсельхозом России;
- сразу после приобретения товарного знака правообладателем были начаты работы по разработке технологической инструкции на производство водки «Русская березка», а также дизайна этикеток и контрэтикеток, выпуск календарей и др. печатной продукции;
- по договору №02/2004 от 20.09.2004 были изготовлены и оплачены макеты этикетки и контрэтикетки водки «Русская Березка», макет упаковки сока «Русская березка», а также согласно договору №040705 оплачены услуги по созданию веб-сайта, который был размещен в свободном доступе с декабря 2005 года и в разделе услуг которого предлагается разнообразная алкогольная продукция, в том числе водка «Русская березка»;
- в январе 2006 года был заключен договор с ЗАО «Раунд-М» об изготовлении на его производственных мощностях водки «Русская березка»;
- были получены штрих-коды на водку «Русская березка», сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, приобретены ингредиенты для производства водки, в том числе березовый сок и стеклянная тара;
- с ЗАО «Раунд-М» был подписан лицензионный договор о предоставлении неисключительного права на использование товарного знака «Русская березка»,

который был в установленном порядке зарегистрирован Роспатентом 09.08.2006 за №РД0011061;

- вместе с тем, правообладатель обращает внимание на независящие от него обстоятельства, возникшие при производстве водки с января по июль 2006 года, а именно, внесение изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», в результате чего производство новой алкогольной продукции стало невозможным без получения новых акцизных марок, приведения в соответствие и регистрации новых уставов через налоговую инспекцию, установки оборудования на производствах для соответствующей индивидуальной маркировки акцизных марок;

- в этой связи ЗАО «Раунд-М» не могло полностью выполнить условия лицензионного договора, а именно, начать выпуск водки «Русская березка» ранее июля 2006 года, поскольку новые акцизные марки были получены только в марте 2006 года;

- с августа 2006 года состоялась первая поставка водки и к настоящему времени правообладатель реализовал 194712 бутылок в 10 областях, 3 республиках, 1 автономном округе, 1 крае России, оригинал бутылки представлен на обозрение;

- вышеизложенные факты и представленные документы подтверждают факт использования товарного знака «Русская березка» до даты подачи заявления путем применения его в печатных изданиях, этикетках, контрэтикетках, в сети Интернет;

- наличием уважительных причин неприменения товарного знака до августа 2006 года должны быть признаны длительность утверждения технологических инструкций, сертификатов соответствия и качества продукции, лицензий на производство и сбыт алкогольной продукции в соответствующих государственных органах, а также внесение изменений в законодательство.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «Русская березка» по свидетельству №195754 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- Отчет по разработке водки «Русская березка» с приложением в виде приказов №03 от 17.02.2004 и №07 от 17.06.2004, на 3 л. [1];
- Рецептура водки «Русская березка», выписка из протокола №41 от 15.12.2005 дегустационной комиссии, технологическая инструкция по производству водки ТИ 10-35433-05, на 11 л. [2];
- Договор №0354 поставки алкогольной продукции с ЗАО «Раунд-М» от 24.04.2006, на 5 л.[3];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.01.918.П.012403.05.06 от 22.05.06, сертификат соответствия №6455957 сроком действия с 06.06.2006 по 06.06.2007, на 3л. [4];
- Договор поставки № 2 на комплектующие, платежные поручения №462 от 28.07.2006, №451 от 26.07.2006, №445 от 25.07.2006, на 6 л. [5];
- копии накладных требований для получения акцизных марок из ФНС, описание штрих-кодов на водку, на 5 л. [6];
- Договор № 02/2004 от 20.09.2004, платежное поручение №2098 от 18.08.2005, на 4 л. [7];
- Договор на оказание полиграфических услуг от 01.12.2005, платежное поручение №328 от 02.02.2006, товарная накладная №19 от 10.02.2006 на получение брошюр, на 5 л. [8];

- Брошюра о выпускаемой продукции, в том числе водки «Русская березка», на 40 л. [9];
- Договор №040705 от 15.08.2005 на выполнение работ по реализации решения «Веб-сайт под ключ», платежное поручение №2149 от 23.08.2005, акт-приемки №00000255 от 30.12.2005, на 10 л. [10];
- Отчет о движении товаров (по товару Русская березка 0,50 по всем складам) за период с 01.07.2006 – 25.08.2006, на 11 л. [11];
- Соглашение от 25.12.2005, на 3 л. [12];
- Письмо «РАУНД-М» №44/13АО от 27.02.2006, на 1 л. [13];
- товарно-транспортная накладная (основание – Договор №Фр-4057 от 16.04.2004), счет-фактура №ГСФ0080481 от 21.08.2006, Подтверждение от 22.08.2006 о фиксации сведений в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, товарно-транспортная накладная (основание – Договор Фр-6082 от 13.04.2006), Доверенность №00006126 от 21.08.2006, счет-фактура №ГСФ0080489 от 22.08.2006, Подтверждение от 25.08.2006 о фиксации сведений в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, товарно-транспортная накладная (основание – Договор №Фр-5941 от 02.02.2006), Доверенность №00000455 от 03.08.2006, счет-фактура №ГСФ0080327 от 04.08.2006, Подтверждение от 04.08.2006 о фиксации сведений в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, товарно-транспортная накладная (основание – Договор №Фр-6283 от 11.08.2006), счет-фактура №ГСФ0080390 от 11.08.2006, Подтверждение от 11.08.2006 о фиксации сведений в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, товарно-транспортная накладная (основание – Договор №Фр-4131 от 03.08.2004), счет-фактура №ГСФ0080286 от 01.08.2006, Подтверждение от 01.08.2006 о фиксации сведений в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, товарная накладная №0003328 от 04.08.2006, товарная накладная №0003286 от 03.08.2006; товарно-транспортная накладная (Грузоотправитель ЗАО «Раунд-М», срок доставки груза 04.08.2006), счет-фактура №0003328 от 04.08.2006, товарная накладная №0003286 от 03.08.2006, товарно-транспортная накладная (грузоотправитель ЗАО «Раунд-М», срок доставки груза 03.08.2006), счет-фактура №0003286 от 03.08.2006, товарная накладная №0003095 от 31.07.2006, товарно-транспортная накладная (грузоотправитель ЗАО «Раунд-М», срок доставки груза 31.07.2006), счет-фактура №0003095 от 31.07.2006, товарная накладная №0003169 от 01.08.2006, товарно-транспортная накладная (грузоотправитель ЗАО «Раунд-М», срок доставки груза 01.08.2006), счет-фактура №0003169 от 01.08.2006, Подтверждение от 22.08.2006 о фиксации сведений в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, товарная накладная №0003169 от 01.08.2006, товарно-транспортная накладная (грузоотправитель ЗАО «Раунд-М», срок доставки груза 01.08.2006), счет-фактура №0003169 от 01.08.2006, Акт №0003169 от 01.08.2006 об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей, товарно-транспортная накладная №000040 от 25.07.2006, товарно-транспортная накладная №000037 от 25.07.2006, товарная накладная №16 от 27.02.2006, на 51 л. [14];

- Приказ ЗАО «Раунд-М» №228 от 08.12.2005, на 1 л. [15];

- Письмо ООО «ФРИОН» №12/54 от 07.12.2005 с приложениями №№1 и 2, на 3 л. [16];

17. Фотографии с выставки «Продэкспо 2006», г. Москва, февраль 2006 г., на 3 л. [17];

- Договора поставки №Фр-3941 от 17.02.2004, №Фр-4953 от 12.07.2005, №Фр-5889 от 10.01.2006, №Фр-5068 от 12.08.2005, №Фр-5002 от 02.08.2005, товарно-транспортные накладные к ним и сопроводительные письма о реализации водки «Раунд» с изображением логотипа «Русская березка», на 31 л. [18];

- Маркетинговый опрос о реализации водки «РАУНД» «Русская березка» компании ООО «ФРИОН», на 5 л. [19];

- Протокол лабораторных испытаний №У-202 от 22.08.2006, удостоверение о качестве №Р0659, на 4 л. [20];

- Сведения, представленные ООО «ФРИОН», о продаже водки «Русская Березка» с 01.08.2006 по 15.09.2006 по субъектам РФ, на 1 л. [21];

- фотография бутылки водки «Русская березка» с изображением двух листьев на этикетке, на 1 л. [22];

- кассовый чек ООО «Торгсервис» от 03.09.2006 на сумму 70,50 руб. за товар водка «Русская березка», на 1 л. [23];

- подборка статей, касающихся проблематики функционирования предприятий в связи с введением ЕГАИС, на 7 л. [24];

- Анкета на создание сайта от 16.08.2005, на 7 л. [25];

- Договор №020306 от 06.03.2006 по реализации решения «Веб-сайт под ключ», на 6 л. [26];

- распечатка Федерального Закона от 21.07.2005 №102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О государственном регулировании производства

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и о признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона « О внесении изменений в Федеральный Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; распечатка Федерального Закона от 31.12.2005 №209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон ««О внесении изменений в Федеральный Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и о признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»»; распечатка Федерального Закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (с изменениями от 10.01.1997, 07.01.1999, 29.12.2001, 24.07.2002, 25.07.2002, 02.11.2004, 21.07.2005, 31.12.2005), на 45 л. [27];

- распечатка страниц сайта <http://www.vintegra.ru>, на 2 л. [28].

В дополнение к ранее представленным доказательствам использования товарного знака по свидетельству №195754 правообладателем приобщены следующие материалы:

- Справка ООО «Фрион» «13/11/07-02 от 13.11.2007, на 1 л. [29];
- Приказ ООО «Фрион» №1а от 09.02.2001 о праве первой подписи в финансовых документах, на 1 л. [30];
- Подтверждение макета декора, на 1 л. [31];
- Договор №82/П-06 от 19.10.2005 на участие в 13-й международной выставке «ПРОДЭКСПО-2006», акт сдачи-приемки работ по договору №82-П/06 от 17.02.2006, акт сдачи-приемки работ №КП 06-112/870, платежное поручение

№2766 от 21.10.2005, платежное поручение №153 от 17.01.2006, фотографии с выставки, на 10 л. [32];

- распечатка кассовых чеков, на 13 л. [33];

- квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-01062 от 12.01.2006, квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-01140, квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-02037 от 12.01.2006, квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-02037 от 19.01.2006, квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-02054 от 19.01.2006, квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-01634 от 17.01.2006, квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-04160 от 07.02.2006, квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-04213 от 07.02.2006, квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-04240 от 08.02.2006, квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-04212 от 07.02.2006, квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-03956 от 04.02.2006, квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-03984 от 04.02.2006, квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-04053 от 06.02.2006, квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-04036 от 06.02.2006, квитанция к приходному кассовому ордеру №ПФЕР-04132 от 06.02.2006 [34];

- Договор поставки №Фр-4984 от 01.08.2005, товарно-транспортная накладная (основание – Договор №Фр-4984 от 01.08.2005), счет-фактура №ГСФД0050447 от 11.01.2006, письмо Д.А.Насибяна от 01.02.2006, [35];

- Договор поставки №Фр-4993 от 02.08.2005, письмо ООО «Меркурий на сиреневом» от 02.02.2006, счет-фактура №ГСФД0051068 от 18.01.2006, товарно-транспортная накладная (основание – Договор №Фр-4993 от 02.08.2005), на 6 л. [36];

- счет-фактура №ГСФД0051870 от 27.01.2006, на 1 л. [37];

- товарно-транспортная накладная (основание – Договор №Фр-5341 от 18.11.2005), счет-фактура №ГСФД0052457 от 03.02.2006, на 5 л. [38];
- Договор поставки №Фр-5341 от 18.11.2005, на 1 л. [39];
- Договор поставки №15-12/02 от 15.12.2002, счет-фактура №АСФ0003639 от 27.01.2006, платежное поручение №76 от 30.01.2006, товарно-транспортная накладная (основание - Договор №15-12/02 от 15.12.2002), Дополнительное соглашение к договору №15-12/02 от 15.12.2002, на 6 л. [40];
- распечатка информации с сайта <http://www.svobodanews.ru>, на 4 л. [41];
- Договор поставки №Фр-5047 от 10.08.2005, Дополнительное соглашение №1 от 16.08.2005 к Договору поставки №Фр-5047, товарно-транспортная накладная (основание – Договор №Фр-5047 от 10.08.2005), счет-фактура №ГСФД0052375 от 02.02.2006, на 7 л. [42];
- справка к товарной накладной (раздел А, раздел Б), на 3 л. [43];
- Договор поставки №Фр-6807 от 20.04.2007, Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки № Фр-6807 от 20.04.2007, товарная накладная №ГРГ0083963 от 01.10.2007, Доверенность №550, счет-фактура №ГСФ0083963 от 01.10.2007, на 8 л. [44];
- платежное поручение №125 от 19.10.2007, платежное поручение №182 от 25.10.2007, платежное поручение №3247 от 01.11.2007, платежное поручение №298 от 07.11.2007, платежное поручение №306 от 08.11.2007, на 5 л. [45];
- карточка счета 62, Период: октябрь 2007- ноябрь 2007, на 1 л. [46];
- Договор поставки №Фр-6082 от 13.04.2006, Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №Фр-6082 от 13.04.2006, товарная накладная №ГРК0082950 от 15.06.2007, Доверенность №00003715, счет-фактура №ГСФ0082950 от 15.06.2007, на 7 л. [47];

- платежное поручение №047 от 11.07.2007, платежное поручение №841 от 19.07.2007, на 2 л. [48];
- карточка счета 62, Период: июнь 2007- июль 2007, на 2 л. [49];
- Договор поставки №Фр-6627 от 01.02.2007 Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №Фр-6627 от 01.02.2007, Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №Фр-6627 от 31.05.2007, товарная накладная №ГРК0083941 от 28.09.2007, Доверенность №126, счет-фактура №ГСФ0083941 от 28.09.2007, на 9 л. [50];
- платежное поручение №594 от 26.09.2007, на 1 л. [51];
- Договор поставки №Фр-6444 от 26.10.2006, Дополнительное соглашение №1 к Договору поставки №Фр-6444 от 26.10.2006, Дополнительное соглашение №2 к Договору поставки №Фр-6444 от 26.10.2006, товарная накладная №ГРК0083775 от 06.09.2007, счет-фактура №ГСФ0083775 от 06.09.2007, на 8 л. [52];
- карточка счета 62, Период: октябрь 2007, на 1 л. [53];
- платежное поручение №993 от 17.10.2007, платежное поручение №015 от 19.10.2007, на 2 л. [54].

На обозрение коллегии была представлена бутылка водки «РУССКАЯ БЕРЕЗКА» с датой розлива 03.08.2006, а к материалам дела приобщена бутылка водки «РУССКАЯ БЕРЕЗКА», на этикетке которой фигурирует дата – 13.11.2007 [55].

Ознакомленное в установленном порядке с представленными правообладателем материалами лицо, подавшее заявление, представило свой отзыв, существо которого сводится к следующему:

- к отзыву правообладателя приложены материалы, свидетельствующие только о намерении использовать принадлежащий ему товарный знак, доказательства реального введения товара в оборот отсутствуют;

- фактический отпуск продукции был начат только в августе 2006 года иным лицом, то есть после подачи заявления о досрочном прекращении действия регистрации, при этом в продажу поступала водка с этикеткой, значительно отличающейся от зарегистрированного товарного знака;
- представленные правообладателем материалы в отношении товара 33 класса МКТУ показывают, что предварительная подготовка выпуска продукции, маркированной обозначением «Русская березка», велась ЗАО «Раунд-М», у которого право на использование знака возникло уже после подачи заявления;
- представленные правообладателем материалы подтверждают использование знака в отношении товаров 16 класса МКТУ – печатная продукция, для которых знак не зарегистрирован;
- товарный знак был зарегистрирован в 2000 году, и до 2006 года прошло достаточно времени, чтобы начать производство водки;
- бездействие правообладателя в отношении подготовительных работ не может рассматриваться как уважительная причина неприменения товарного знака;
- доказательства использования знака в отношении товаров 32 и 34 классов МКТУ правообладателем не представлены вообще.

На основании изложенного лице, подавшее заявление, просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 195754 для всех товаров 32, 33, 34 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 195754 полностью.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (23.10.2000) товарного знака по свидетельству № 195754 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и упомянутые выше Правила.

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.

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 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.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от владельца обстоятельствам.

Товарный знак по свидетельству №195754 является комбинированным и состоит из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент представляет собой словосочетание «РУССКАЯ БЕРЕЗКА», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, расположенное на фоне горизонтально вытянутой прямоугольной рамки. Изобразительный элемент

представляет собой стилизованное изображение солнца, помещенное в вершине ромба. Вся композиция выполнена в черно-белом цветовом сочетании.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34 и услуг 42 классов МКТУ.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 195754 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2006. В этой связи, срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака, составляет пять лет, предшествующих указанной дате, то есть с 17.05.2001 по 16.05.2006, включительно.

В соответствии с упомянутым заявлением досрочное прекращение правовой охраны товарного знака испрашивается в отношении товаров 32, 33, 34 классов МКТУ, на которые распространяется действие регистрации №195754.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №195754 являлись ООО «Клекит» (17.05.2001 по 24.11.2003) и ООО «ФРИОН» (25.11.2003 по 16.05.2006).

Сведения об использовании товарного знака ООО «Клекит» не были представлены.

При изучении источников информации [1-55], представленных ООО «ФРИОН» в качестве доказательства использования товаров 32 и 33 классов МКТУ, Палатой по патентным спорам установлено следующее.

В соответствии с приказом №7 от 17.06.2004 сотрудникам ООО «ФРИОН» было поручено проведение поиска, выбора исполнителя (дизайнерского агентства, типографии), заключения с ним договора на разработку макет-дизайна водки «РУССКАЯ БЕРЕЗКА» [1].

Во исполнение указанного приказа правообладателем в 2004 году был заключен договор с ООО «Анита Пресс» от 20.09.2004 на разработку дизайна концепции, стратегии, компоновки, этикеток, контрэтикеток, иллюстраций, логотипов водки под названием «РУССКАЯ БЕРЕЗКА», а также на разработку дизайна упаковки сока под название «РУССКАЯ БЕРЕЗКА». При этом представленный акт сдачи-приемки работ и платежное поручение свидетельствуют о выполнении и оплате полного комплекса работ по разработке этикетки, контрэтикетки для водки «РУССКАЯ БЕРЕЗКА» и упаковки сока «РУССКАЯ БЕРЕЗКА» [7]. Стоимость указанных работ составила 18.000 рублей.

В отзыве правообладатель обращает внимание на то, что в обозначенный в заявлении период времени им был заказан и оплачен комплекс работ по созданию веб-сайта в сети Интернет (Договор №040705 от 15.08.2005 на выполнение работ по реализации решения «Веб-сайт под ключ», заключенный между ООО «ФРИОН» и ООО «Маркет Плац» [10], стоимость работ составила 10.266 рублей, Анкета на создание сайта от 16.08.2005 [25], Договор №02036 от 06.03.2006, заключенный между ООО «ФРИОН» и ООО «Спарклер» [26], исполнение которого не подтверждено), а также комплекс полиграфических услуг по разработке дизайна макета верстки, печати брошюры и дизайна макета «Русская березка» [8].

Необходимо отметить, что Договоры [10], [26] не содержат сведений относительно размещения на создаваемом сайте информации о товаре водка, маркируемом обозначением, соответствующим товарному знаку по свидетельству №195754. Что касается распечаток страниц сайта <http://www.vintegra.ru> [28], приобщенным к материалам дела, то на них представлена фотография бутылки водки, сопровождаемая комбинированным обозначением, существенно отличающимся от оспариваемого товарного знака (словесный элемент «РУССКАЯ БЕРЕЗКА» расположен на фоне двух березовых листьев). При этом на сайте присутствует информация о том, что водка Русская березка произведена ЗАО

«Раунд-М» по заказу Альянс «Vintegra», который представляет собой альянс двух компаний - ООО «ФРИОН» и ООО «Альмирал-Трейд-Фидное».

В 2005 году ООО «ФРИОН» была разработана рецептура водки «Русская березка» в соответствии с нормативными документами и подготовлена к согласованию и утверждению в соответствующих инстанциях [2]. В этом же году в установленном порядке была утверждена Технологическая инструкция по производству водки «РУССКАЯ БЕРЕЗКА», рекомендованная к утверждению Центральной дегустационной комиссией по оценке качества этилового спирта из пищевого сырья, водки и ликероводочных изделий, вырабатываемых предприятиями отрасли и поступающих по импорту, при Федеральном агентстве по сельскому хозяйству [2].

В подтверждение осуществления действий по рекламированию продукции водка правообладателем был представлен договор №82/П-06 от 19.10.2005 на участие ООО «ФРИОН» в 13-й международной выставке «ПРОДЭКСО-2006» [32], по которому была произведена оплата в размере 127514 и 195117 рублей. Вместе с тем Палата по патентным спорам об экспонированных на данной выставке товарах может судить лишь по представленным фотографиям [17, 32], не содержащим какие-либо данные о дате, когда они были сделаны, ни об отображенном на них мероприятии.

В 2005 году правообладателем было заключено соглашение с ЗАО «РАУНД-М» о сотрудничестве, предметом которого является намерение заключить лицензионный договор на использование товарного знака по свидетельству №195754 и договоры поставки алкогольной продукции [12]. Впоследствии между этими же сторонами был заключен договор поставки алкогольной продукции от 24.04.2006 [3], однако его исполнение приходится на дату после даты подачи заявления от 17.05.2006 [14].

Вместе с тем, согласно утверждению правообладателя, в период январь-февраль 2006 им была реализована «пробная» партия в количестве 6000-7000 бутылок алкогольной продукции, маркированной рассматриваемым знаком и содержащей словесный элемент «Раунд» (отличительная часть фирменного наименования ЗАО «Раунд-М») [15, 16], произведенной ЗАО «Раунд-М».

Обращение к соответствующим документам позволило установить, что у Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания для вывода о том, что в рассматриваемый период времени по заказу ООО «ФРИОН» была произведена и реализована «пробная» партия водки.

Относительно товарно-транспортных накладных и писем от торгующих организаций [18] следует указать, что данная документация не содержит упоминания позиции водка «РУССКАЯ БЕРЕЗКА».

В тоже время Договоры поставки, сопровождаемые соответствующими товарными накладными, счет-фактурами, квитанциями [34-39, 42, 44, 47, 50, 52], позволяют говорить о том, что ООО «ФРИОН» реализовывал водку «Раунд РУССКАЯ БЕРЕЗКА» как в период предшествующий дате подачи заявления, так и после 17.05.2006.

Однако из представленных материалов не усматривается, что правообладатель реализовывал именно свою продукцию, то есть изготовленную по его заказу, поскольку им не представлено никаких документов, подтверждающих передачу товара водка «Раунд РУССКАЯ БЕРЕЗКА» от ЗАО «Раунд-М» к ООО «ФРИОН».

Напротив, Договор поставки №15-12/02 от 15.12.2002 [40] свидетельствует о том, что ООО «ФРИОН» закупал водку «Раунд РУССКАЯ БЕРЕЗКА» у ООО «Альмирал-Трейд-Видное», которое, в свою очередь, приобретало произведенный ЗАО «Раунд-М» товар у ООО «Алкогольэкспортторг». Указанная цепочка движения товара в полной мере согласуется со справкой к товарной накладной [43].

В связи с изложенным не представляется возможным сделать вывод об использовании товарного знака по свидетельству №195754 в отношении товара водка 33 класса МКТУ самим правообладателем – ООО «ФРИОН», а также о том, что ЗАО «Раунм-М» изготавливало водку под обозначением «Раунд РУССКАЯ БЕРЕЗКА» непосредственно по заказу правообладателя.

В этой связи результаты маркетингового опроса о реализации водка «Русская Березка» компании ООО «ФРИОН» [19] следует признать несостоятельными для целей рассматриваемого спора.

Анализ перечисленных выше документов, относящихся к периоду времени, предшествующему дате подаче заявления, показал, что они не подтверждают введение правообладателем в гражданский оборот до 17.05.2006 товаров, маркируемых товарным знаком по свидетельству №195754.

На основании изложенного Палата по патентным спорам приходит к выводу, что ООО «ФРИОН» до даты подачи заявления от 17.05.2006 осуществляло ряд подготовительных мероприятий, направленных на введение в хозяйственный оборот товара 33 класса МКТУ – «водка», который предполагалось сопровождать комбинированным товарным знаком со словесным элементом «РУССКАЯ БЕРЕЗКА». Вместе с тем, статья 22 Закона не содержит требований, регламентирующих оценку использования товарного знака с учетом такого рода обстоятельств.

Помимо того, Палата по патентным спорам не усматривает из представленных материалов того, что до даты подачи заявления правообладателем были произведены значительные затраты (в том числе и материальные), свидетельствующие о серьезности намерений по использованию оспариваемого товарного знака. Документов, иллюстрирующих использование товарного знака по свидетельству №195754 в настоящее время, правообладателем также представлено

не было, в связи с чем коллегия не усматривает необходимости и заинтересованности у правообладателя в сохранении исключительных прав на знак.

Относительно возможности принятия во внимание доказательств того, что товарный знак не использовался по независящим от владельца обстоятельствам, что предусмотрено статьей 22 Закона, необходимо отметить следующее.

По мнению правообладателя, проблемы, связанные с функционированием ЕГАИС [24], препятствовали введению в оборот алкогольной продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству №195754, что должно рассматриваться в качестве неиспользования знака по независящим от правообладателя обстоятельствам (либо уважительной причины неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке). Вместе с тем из представленных документов явным образом не следует, что правообладателем предпринимались действия, связанные с получением акцизных марок, а своевременное их неполучение явились следствием непреодолимой силы. Напротив, имеющиеся в деле документы [6] показывают, что еще в начале марта 2006 ЗАО «Раунд-М» получило 455000 штук акцизных марок.

Анализ иных имеющихся в распоряжении Палаты по патентным спорам документов показывает, что товаровопроводительная документация, без которой невозможен выпуск и реализация продукции (сертификат соответствия на водку «Русская березка» №6455957 сроком действия с 06.06.2006 по 06.06.2007, протокол лабораторных испытаний водки «Русская березка» №У-202 от 22.08.2006, удостоверение о качестве водки «Русская березка» №Р0659 от 21.08.2006, санитарно-эпидемиологическое заключение на водку «Русская березка» в стеклянных бутылках №50.99.01.918.П.012403.05.06 от 22.05.06 [4, 20]) была получена на имя ЗАО «Раунд-М» после даты подачи заявления.

Согласно представленным правообладателем материалам закупка этикеток «Русская березка», сока березового и других ингредиентов, необходимых для

выпуска водки, производилась ЗАО «Раунд-М» также после 17.05.2006 (товарно-транспортные накладные №000037 от 25.07.2006 и №000040 от 25.07.2006 [14]).

Что касается остальных товарно-транспортных накладных [14], представленных без каких-либо финансовых документов, подтверждающих факт их оплаты, то они не были приняты во внимание при рассмотрении заявления, поскольку касаются производства и реализация водки «РУССКАЯ БЕРЕЗКА» в июле-августе 2006 года, что выходит за рамки временного периода, обозначенного в заявлении.

Представленная на обозрение коллегии бутылка водки «РУССКАЯ БЕРЕЗКА», также как и приобщенный к материалам дела образец продукции были изготовлены 03.08.2006 и 13.11.2007, соответственно, то есть демонстрируют возможное использование товарного знака после даты подачи заявления.

По результатам проведенного анализа необходимо также отметить, что при решении вопроса об использовании товарного знака по свидетельству №195754 принципиальным является вопрос об установлении факта использования именно комбинированного обозначения. Подтверждением данного обстоятельства является представленная на обозрение бутылка с нанесенной на нее датой. Иных доказательств, связанных с изготовлением этикеток, содержащих воспроизведенный товарный знак по свидетельству №195754, представлено не было.

Следует указать, что в материалах отзыва отсутствуют доказательства использования товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ. Разработка дизайн-макета упаковки сока «РУССКАЯ БЕРЕЗКА», а также вхождение березового сока в состав выпускаемой алкогольной продукции, является недостаточным для вывода о реальном использовании знака в отношении товаров упомянутого класса.

Отсутствие использования товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ правообладателем не отрицается.

Резюмируя изложенное, следует отметить, что Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании комбинированного товарного знака со словесным элементом «РУССКАЯ БЕРЕЗКА» по свидетельству №195754 полностью в отношении обозначенных в заявлении товаров 32, 33, 34 классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

После проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем было представлено особое мнение, содержащее доводы и материалы, аналогичные тем, которые были изложены в отзыве и на заседаниях коллегий. Поскольку их анализ изложен выше, необходимость дополнительного комментария особого мнения отсутствует.

Вместе с тем, правообладателем дополнительно было представлено письмо от ООО Фирмы «АГРОЭКСПОСЕРВИС» №48-8 от 05.04.2007, в котором изложена информация о том, что ООО «ФРИОН» в рамках международной выставки-ярмарки «ПРОДЭКСПО-2006» принимало участие в конкурсе «Лучший продукт года» с товаром водка «РУССКАЯ БЕРЕЗКА». Однако наличие данного письма не влияет на вывод о неиспользовании товарного знака по свидетельству №195754 в отношении товаров 33 класса МКТУ, поскольку оно не содержит информации об изобразительном элементе знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.05.2006 и досрочно прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «РУССКАЯ БЕРЕЗКА» по свидетельству № 195754 полностью в отношении

товаров 32, 33, 34 классов МКТУ, сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

└─ (511)

- 03 препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

- 05 гигиенические препараты; детское питание; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных.

- 08 ножевые изделия, вилки и ложки; бритвы.

- 09 аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи.

- 11 устройства для освещения, нагрева, для охлаждения, сушки, вентиляции, санитарно-технические.

- 12 транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле,

воздуху.

- 14 ювелирные изделия; бижутерия; драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.
- 18 кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости.
- 20 мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.
- 21 домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов (стальная стружка); необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.
- 25 одежда, обувь, головные уборы.
- 28 игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.

- 29 мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.
- 31 сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.
- 42 обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров; реализация товаров по вышеуказанным классам.