

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, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Домъ по возрождению традиций Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А. Смирнова» (далее — заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 119253, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами «СТОЛОВОЕ ВИНО № 21» по заявке № 167613/50 с приоритетом от 14.10.1992 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.08.94 за № 119253 на имя Акционерного общества «Петр Смирнов и потомки», Москва, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки». В настоящее время правообладателем указанного товарного знака является Закрытое акционерное общество «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорскаго Величества Петра Арсеньевича Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве» (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.03.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 119253 полностью в связи сего неиспользованием непрерывно в течение трех лет до даты подачи заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.12.2006, правообладателем был представлен отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесными элементами «СТОЛОВОЕ ВИНО № 21», в котором правообладатель утверждает, что указанный

товарный знак использовался на территории Российской Федерации в течение пяти лет с даты подачи заявления, что подтверждается, по его мнению, документами, представленными к отзыву на заявление:

- копии свидетельства № 119253 с записью в свидетельстве о продлении срока действия регистрации до 14.10.2012, уведомление о направлении указанного свидетельства ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова у Чугунного моста въ Москве» на 2л. [1];

- копии Решения Роспатента № 50-11/17625 от 11.08.2000 о регистрации договора об уступке товарного знака № 119253 ЗАО «ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ДОМ СМИРНОВ» и Свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах Московской регистрационной Палаты от 01.09.2000 на 1л.[2];

- копия Лицензионного договора № 5 от 09.11.1994 между АОЗТ «Торговый Домъ потомков Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А. Смирнова» и ТОО «П.А. Смирнов и потомки в Москве» на 2л.[3];

- копия Лицензионного договора от 30.12.99 между ЗАО «Торговый Домъ потомков Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А. Смирнова» и ООО «ОСТ-АЛКО», со штампом регистрации РОСПАТЕНТА от 25.01.2000 на 3л.[4];

- копия Договора поручения от 19.05.99 между ООО «ОСТ-АЛКО» и ЗАО «Торговый Домъ потомков Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А. Смирнова» на 1л.[5];

- копия товарной накладной № 998 от 28.03.2000, справка к ней и Удостоверение о качестве № 1013 на 2л.[6];

- копия Сертификата соответствия № РОСС RU.АЯ71.В00062 на 1л.[7];

- копия товарной накладной № 439 от 03.04.2000 и справка к ней на 1л. [8];

- копия накладной № 5/н от 17.10.2001 на 1л.[9];

- фотографии бутылок с этикеткой, включающей словесные элементы «СТОЛОВОЕ ВИНО № 21», и акцизными марками, производитель ООО «ОСТ-АЛКО» на 2л.[10];

- копия Лицензионного договора № Г-1 от 27.11.2002 между ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А. Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве» и ОАО «Костромахлебпром», зарегистрированный в РОСПАТЕНТе 24.01.2003 с приложением № 2 на 3 л.[11];

- копия Договора поручения от 29.04.2004 между ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А. Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве» и ОАО «Костромахлебпром» на 1л.[12];

- копия товарной накладной № 2234 от 03.06.2004 и справка к ней на 2л.[13];

- копия счета-фактуры № 2284 от 03.06.2004 на 1л.[14];

- копия удостоверения о качестве № 172 от 02.06.2004 на 1л. [15];

- копия Сертификата соответствия № РОСС RU.АЯ90.В07614 на 1л. [16];

- копия товарных чеков от 03.06.2004, 05.06.2003, 14.11.2005 на 2л.[17];

- копия Письма - Заявки на изготовление партии водки от 25.05.2004, уведомления о готовности заказа от 02.06.2006 и фотографии готовой продукции на 3л. [18];

- копия страниц журнала «Русская водка» на 5л.[19];

- копия Диплома 1-й степени 7-ой Российской агропромышленной выставки «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» о награждении золотой медалью ОАО «Костромахлебпром» за водку «Борис Смирновъ Столовое вино № 21» на 1л.[20];

- копия Почетного Диплома «ЛЕНЭКСПО» о награждении водки «Борис Смирновъ столовое вино № 21» на 1л.[21];

- копия Договора № 231 от 27.12.2002 на изготовление буклетов и образец буклета на 3л.[22];
- копии письма от 15.04.2004 к ООО «П.А.Смирнов и потомки в Москве», Договор № 133 от 28.04.2004, спецификации к договору, макета на 3л.[23];
- копии письма и уведомления о регистрации лицензионного договора на использование товарного знака по свидетельству № 119253 на 2л.[24];
- копии Договора купли-продажи № 384 от 20.12.2004, приложений к нему № 1 и № 2 на 3л.[25];
- копия эскиза этикетки на 1л.[26];
- копии товарной накладной № 12602 от 20.01.2005, счёта-фактуры № 12602 от 20.01.2005, товарной накладной № 3 от 05.12.2006 на 3л.[27];
- копии заявления Международной юридической фирмы «Бейкер и Макензи» о досрочном прекращении действия регистрации № 119253, от 18.07.2001, уведомления от 05.04.2004, Отзыва на указанное заявление на 3л.[28];
- копия решения Палаты по патентным спорам от 15.06.2004 на 3л.[29];
- копии заявления Патентно-правовой фирмы «ЮС» о досрочном прекращении действия регистрации № 119253 от 10.03.2005, уведомления от 08.12.2005, особого мнения от 30.01.2006 на 3л.[30];
- копия Отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации № 119253 на 2л.[31];
- копия особого мнения от 31.01.2006 на 1л.[32];
- копия Решения Апелляционной палаты от 13.06.95 на 2л.[33];
- копия Решения Апелляционной палаты от 06.07.2000 на 6л.[34];
- копии этикеток на 2л. [35];
- копия уведомления № 286 от 22.08.2003 о получении рекламных буклетов на 1л.[36];

- копии счёта-фактуры 000455 от 30.12.2002 и товарной накладной № 319 от 30.12.2002 [37].

Ознакомившись с Отзывом правообладателя, лицо, подавшее заявление, представило материалы, в которых проанализирован указанный Отзыв. Лицо, подавшее заявление, отмечает, что представленные правообладателем материалы не опровергают вывода о неиспользовании товарного знака по свидетельству № 119253, поскольку:

- лицензионный договор № 5 [3], срок действия которого истек, и лицензионный договор от 18.07.2006, как выходящий за рамки рассматриваемого пятилетнего срока, не могут быть приняты во внимание; в рассматриваемый пятилетний период никаких лицензионных договоров не заключалось;

- в Лицензионном договоре, зарегистрированном в Роспатенте 25.01.2000, между ЗАО «Торговый Домъ потомковъ Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А.Смирнова» и ООО «ОСТ-АЛКО» не указан товарный знак по свидетельству № 119253; тот факт, что, предоставляя право на использование целого ряда товарных знаков, правообладатель не включил в предмет договора товарный знак по свидетельству № 119253, свидетельствует об отсутствии намерения использовать указанный товарный знак; то же относится и к договору между правообладателем и ОАО «Костромахлеб»;

- накладные, справки и сертификат соответствия, которые относятся к договору поручения [5], не могут быть приняты во внимание, т.к. в них говорится о поставках водки под наименованием «Смирновъ.Столовое вино № 21»; такое указание может относиться к этикетке, зарегистрированной под № 119404;

- рассматриваемый товарный знак не включен и в лицензионный договор с ОАО «Костромахлеб», договор поручения [12] не подтвержден финансовой документацией, подтверждающей фактическое исполнение договора; в представленных накладных, справках, счетах говорится о водке «Борис Смирновъ. Столовое вино № 21», однако используемая на такой водке этикетка не имеет ничего общего с рассматриваемым товарным знаком;

- представленные накладные [13] говорят о передаче водки, маркированной товарным знаком «Борис Смирновъ. Столовое вино № 21», от ОАО «Костромахлеб» к своему собственному филиалу ОАО «Костромахлеб», что не может подтверждать введение продукта в гражданский оборот;

- письмо об исполнении договора поручения и заявки на производство водки [18] не подтверждены никакими финансовыми документами.

Исходя из вышеизложенного, лицо, подавшее заявление, просит прекратить действие регистрации № 119253 полностью по причине неиспользования товарного знака.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило также 2 фотографии бутылок с этикеткой, включающей словесные элементы «Борис Смирновъ. Столовое вино № 21» [38] и перечень товарных знаков со словесными элементами «Смирновская», «Смирновъ» [39].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам не считает возможным удовлетворить заявление от 10.03.2005 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 119253 комбинированного товарного знака «СТОЛОВОЕ ВИНО №21» ввиду нижеследующего.

С учетом даты регистрации (08.08.94) товарного знака со словесными элементами «СТОЛОВОЕ ВИНО № 21» по свидетельству № 119253 правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 за № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон), и отмеченные выше 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 действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, поступившего в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.03.2005, т.е. с 10.03.2000 по 09.03.2005 или пять лет с даты регистрации знака, т.е. с 08.08.1994 по 07.08.1999 включительно.

Анализ представленных материалов показал следующее.

В некоторых представленных документах, например, в лицензионных договорах [4], [11], упоминание о товарном знаке № 119253 отсутствует. Такие документы, как, например, товарные накладные [8], [9], [13], счет-фактура [14], товарные чеки [17] содержат указание на водку «Смирновская № 21», «Смирнов № 21», «Борис Смирновъ. Столовое вино № 21», что не может быть однозначно воспринято, как относящееся к товарному знаку № 119253, потому что указанные словесные элементы содержатся также в товарных знаках, например, по свидетельствам №№ 99074, 119404, 180055.

Представленные материалы [19] и [20] носят информационный характер о проведении конкурса «Золотая осень - 2003» и участия в нем Галичского ЛВЗ (Костромахлебпром) в качестве производителя водки «Борис Смирновъ Столовое вино № 21» и не могут служить доказательством использования знака правообладателем.

Вместе с тем, рассмотренные ниже документы свидетельствуют о производстве водки, маркированной товарным знаком по свидетельству № 119253.

Как следует из Договора-поручения от 19.05.99 [5], между правообладателем и ООО «ОСТ-АЛКО» был заключен договор, согласно которому ООО «ОСТ-АЛКО» принимает на себя обязательство по производству алкогольной продукции. Маркировка выпущенной продукции, согласно этому договору, производится в соответствии с этикеткой на товарный знак по свидетельству № 119253.

Товарная накладная № 998, Справка к ней и Удостоверение о качестве № 1013 [6] подтверждают, что ООО «ОСТ-АЛКО» было произведено 3108 бутылок водки «Смирновъ. Столовое вино № 21» (дата розлива 16.03.2000), маркированных специальными (акцизными) марками № 50 0508. Покупатель продукции – ООО «Проект-22».

Необходимо отметить, что на представленных фотографиях [10] бутылок, маркированных этикеткой, воспроизводящей товарный знак по свидетельству № 119253, наклеены акцизные марки с № 50 0508. Кроме того, на контрэтикетке, расположенной на таких бутылках, название водки, помещенной в такие бутылки, - «СМИРНОВЪ. СТОЛОВОЕ ВИНО № 21». Сказанное дает основания для вывода о том, что представленные правообладателем документы, содержащие такое название водки, относятся к водке, маркированной товарным знаком по свидетельству № 119253.

В соответствии с Договором поручения от 29.04.2004 [12], заключённым между правообладателем и ОАО «Костромахлебпром», на производство алкогольной продукции, маркированной в соответствии с этикеткой на товарный знак по свидетельству № 119253, правообладателем была направлена заявка [18] директору филиала ОАО «Костромахлебпром» на изготовление продукции, маркированной «квадратной этикеткой (ТЗ № 119253)» в количестве 150-170 штук. В Уведомлении от 02.06.2004 директор филиала ОАО «Костромахлебпром» сообщает, что указанная продукция произведена в количестве 168 бутылок и «может быть приобретена ... в заводском магазине». К Уведомлению приложена фотография бутылки с этикеткой, воспроизводящей товарный знак по свидетельству № 119253, на которой указана дата выпуска – 02.06.04. Следовательно, товар, маркированный товарным знаком по свидетельству



№ 119253, был произведен. У коллегии нет оснований не верить указанным материалам.

Таким образом, указанные материалы позволяют сделать вывод об использовании правообладателем товарного знака со словесными элементами «СТОЛОВОЕ ВИНО № 21» по свидетельству № 119253 в установленные Законом сроки.

В качестве подтверждения использования товарного знака по свидетельству № 119253 могут быть также рассмотрены следующие документы: Договор № 231 на изготовление буклетов [22], уведомление о получении буклетов [36], счет-фактура и товарная накладная [37].

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении заявления от 10.03.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака со словесными элементами «СТОЛОВОЕ ВИНО №21» по свидетельству № 119253.**