

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, 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 29.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АКСАКОВСКАЯ» по свидетельству №213786, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.09.2007, поданное ООО «Гросс - сити», г. Ижевск (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак «АКСАКОВСКАЯ» по заявке № 2000714812/50 с приоритетом от 19.06.2000 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.06.2002 за №213786 на имя Белебеевского спиртоводочного комбината, г. Белебей, республика Башкортостан, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В результате внесения изменений в наименование правообладателя (08.02.2007) правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество «Башспирт», г. Уфа (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак включает слово «АКСАКОВСКАЯ», выполненное шрифтом в церковнославянском стиле заглавными буквами русского алфавита, расположенными по овалу.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АКСАКОВСКАЯ» по свидетельству №213786 по причине неиспользования товарного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее—Закон).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв от 21.02.2008 по мотивам заявления, в котором, отмечено, что в наименование правообладателя товарного знака «АКСАКОВСКАЯ», зарегистрированного на имя Белебеевского спиртоводочного комбината, вносились изменения, связанные с его реорганизациями (присоединением и преобразованиями), в соответствии с Постановлениями Кабинета министров Республики Башкортостан от 20.09.2000 № 276 и от 11.09.2001 № 227, а также в соответствии с Постановлением Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан от 10.05.2006 № 28. В ходе этих реорганизаций происходил переход всех прав и обязанностей (в том числе и прав на товарный знак) правообладателя в порядке универсального правопреемства к правопреемнику (пункт 1 статьи 129 Гражданского кодекса Российской Федерации). Лицевые счета правообладателя в налоговом органе не разделялись и не выделялись, а сальдо с них переносилось на лицевой счет правопреемника.

В связи с указанным наименованием правообладателя товарного знака «АКСАКОВСКАЯ» изменено на ОАО «Башспирт», который является правопреемником государственного унитарного предприятия «Башспирт», которому были переданы все права и обязанности Дочернего предприятия «Белебеевский спиртоводочный комбинат» государственного унитарного предприятия «Башспирт», в которое был преобразован правообладатель.

Таким образом, товарный знак «АКСАКОВСКАЯ» по свидетельству №213786 действовал непрерывно с момента его регистрации, в том числе в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления ООО «Гросс – сити».

Правообладатель представил копии материалов, которые, по его мнению, являются доказательствами использования товарного знака «АКСАКОВСКАЯ».

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- Свидетельство о регистрации товарного знака № 213786 и приложение к нему - на 2л.[1];
- Постановление мэра г. Белебей от 09.02.1993 № 169 - на 1л.[2];

- Свидетельство о государственной регистрации от 12.02.1993 № 232 - на 1 л.[3];
- Устав Белебеевского спиртоводочного комбината от 09.02.1993 - на 6 л.[4];
- Постановление главы администрации г. Белебей от 09.12.1996 № 1618 - на 1 л.[5];
- Устав государственного унитарного предприятия Белебеевский спиртоводочный комбинат от 09.12.1996 - на 10 л.[6];
- Постановление администрации г. Белебей от 25.01.2001 №78 - на 1 л.[7];
- Свидетельство о государственной регистрации от 12.02.2001 №825 - на 1 л.[8];
- выписка из Устава дочернего предприятия «Белебеевский спиртоводочный комбинат» государственного унитарного предприятия «Башспирт» от 25.01.2001 на 2 л.[9];
- Постановление администрации г. Белебей от 13.04.2001 №546 - на 1 л.[10];
- Свидетельство о государственной регистрации от 13.04.2001 №846 на 1 л.[11];
- изменения в Устав от 13.04.2001 на 1 л.[12];
- Постановление Кабинета министров Республики Башкортостан от 11.09.2001 №227 - на 2 л.[13];
- выписка из Устава ГУП «Башспирт» (новая редакция) от 17.10.2001 на 2 л.[14];
- Постановление Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан от 10.05.2006 № 28 на 5 л.[15];
- выписка из Устава ОАО «Башспирт» от 10.05.2006 на 2 л.[16];
- письмо Межрайонной инспекции ФНС России №11 по Республике Башкортостан (Белебеевский район) от 02.07.2007 №07/6378 на 1 л. [17];
- договор поставки алкогольной продукции от 18.01.2002 №15/2002 с ООО «Белая река» на 3 л. [18];

- договор поставки алкогольной продукции от 30.12.2002 №9/2003 с ООО «Белая река», счет-фактура от 18.02.2003 № 53673, накладная от 18.02.2003 №51934, справка к ТТН, платежное поручение от 20.02.2003 №118 на 7л. [19];
- договор поставки алкогольной продукции от 09.01.2004 № 40 с ООО «Тим Опт Сервис», счет-фактура от 18.02.2004 № 896, накладная от 18.02.2004 №680, справка к ТТН №1, платежные поручения от 09.03.2004 №210, от 10.03.2004 №217, от 11.03.2004 №222 на 11л. [20];
- договор поставки алкогольной продукции от 05.01.2005 № 5 с ООО «Страйк», счет-фактура от 09.02.2005 № 657, накладная от 09.02.2005 № 563, справка к ТТН №563, платежное поручение от 09.02.2005 №221 на 7л. [21];
- договор поставки алкогольной продукции от 30.12.2005 № 972 с ООО «Фуд-Мо», счет-фактура от 16.02.2006 № 632, накладная от 16.02.2006 № 510, справка к ТТН №510, платежное поручение от 02.03.2006 №764 на 7л. [22];
- договор поставки алкогольной продукции от 29.12.2006 № 505 с ООО «Главспецпродукт», счет-фактура от 15.01.2007 № 81, накладная от 15.01.2007 №51, справка к ТТН № 51, платежное поручение от 30.01.2007 №129 на 7л. [23];
- договор поставки алкогольной продукции от 09.01.2007 № 14 с ООО «Форвард-Трейд», счет-фактура от 31.08.2007 № 20/75, накладная от 31.08.2007 № АП20/161, платежное поручение от 04.09.2007 №189 на 6л. [24];
- прайс-листы на продукцию Белебеевского спиртоводочного комбината на 2002-2007 годы - на 6л. [25];
- рецептура на водку «АКСАКОВСКАЯ», протокол №4 от 29.04.1996 на 3л. [26];
- рецептура на водку «АКСАКОВСКАЯ элитная», протокол № 5 от 19.02.2004 на 3л. [27];
- санитарно-эпидемиологические заключения на водку «АКСАКОВСКАЯ» от 30.01.2001, от 03.02.2003, от 18.08.2006 на 3л. [28];
- санитарно-эпидемиологические заключения на водку «АКСАКОВСКАЯ элитная» от 06.05.2004, от 22.08.2006 на 2л. [29];

- сертификаты соответствия на водку «АКСАКОВСКАЯ» сроком действия с 01.11.2001 по 23.01.2004, с 23.01.2004 по 23.01.2007, с 31.08.2006 по 30.08.2009 на 3л. [30];

- сертификаты соответствия на водку «АКСАКОВСКАЯ элитная» сроком действия с 06.05.2004 по 23.01.2007, с 31.08.2006 по 30.08.2009 на 2л. [31];

- удостоверения о качестве водки «АКСАКОВСКАЯ» №353 от 06.11.2003, №20 от 13.02.2006, №258 от 26.06.2006, №29 от 13.11.2007, №501 от 13.11.2007 на 5л. [32];

- удостоверения о качестве водки «АКСАКОВСКАЯ элитная» №280 от 28.07.2006, №6 от 12.01.2007, №512 от 08.11.2007 - на 3л. [33];

- лицензии А635807 от 24.12.2001, А605855 от 17.09.2003, Б081768 от 27.10.2004, Б069106 от 23.12.2004, Б092585 от 29.06.2005, Б095539 от 07.07.2006, Б095985 от 23.11.2006 - на 13л. [34];

- договор на поставку этикеток с ООО «Элодея» от 14.01.2002 № 38/2002, протокол согласования свободных отпускных цен от 15.03.2002, накладные на передачу этикеток на 9л.[35];

- договор на поставку этикеток с ЗАО «Мегаграф» от 20.02.2002 № 23-04Т (127/2002), приложение №1 от 20.02.2002, на 10л. [36];

- договор заказа на изготовление и поставку этикеток с ООО «МДМ-Флекс» от 27.11.2002 № 35 (45/2003), накладные на передачу этикеток на 7л. [37];

- договор на поставку этикеток с ООО «Элодея» от 14.01.2003 № 24/2003, протокол согласования свободных отпускных цен от 08.01.2003, накладные на передачу этикеток на 31л. [38];

- договор заказа на изготовление и поставку этикеток с ЗАО «Типография «Автограф» от 15.05.2003 № 39, накладные на передачу этикеток на 8л. [39];

- договор заказа на изготовление и поставку этикеток с ГУП Издательство «Белая река» от 07.07.2003 № 298, накладные на передачу этикеток на 11л. [40];

- договор заказа на изготовление и поставку этикеток с ГУП Издательство «Белая река» от 15.01.2004 № 122, накладные на передачу этикеток на 17л. [41];

- договор заказа на изготовление и поставку этикеток с ГУП Издательство «Белая река» от 08.02.2005 № 151, накладные на передачу этикеток на 63л. [42];
- договор заказа на изготовление и поставку этикеток с ГУП Издательство «Белая река» от 15.11.2006 № 88/95, накладные на передачу этикеток на 14л. [43];
- накладные на внутреннее перемещение на 13л. [44];
- образцы этикеток водок на 3л. [45];
- фотографии бутылок водок на 7л. [46].

В дополнение к указанным материалам на заседании коллегии, состоявшемся 06.06.2008, правообладатель представил на обозрение образцы производимой продукции, а также оригиналы этикеток водок [47].

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии представило тезисы выступления, в которых отмечено, что ГУП «Белебеевский спиртоводочный комбинат» было преобразовано в филиал ГУП «Башспирт» и, таким образом, с 18.10.2001 утратило статус юридического лица и не могло использовать товарный знак «АКСАКОВСКАЯ» более пяти лет подряд. Таким образом, весь этот период, вплоть до подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарный знак «АКСАКОВСКАЯ» не имел своего владельца. Доводы ОАО «Башспирт» о том, что оно в течение указанных пяти лет являлось правообладателем товарного знака, не имеют под собой правовых оснований.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам находит доводы заявления неубедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (04.06.2002) регистрации товарного знака «АКСАКОВСКАЯ» правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутые выше 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 правообладателем 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 в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Как указывалось выше, регистрация товарного знака «АКСАКОВСКАЯ» произведена 04.06.2002 на имя Белебеевского спиртоводочного комбината, г.Белебей, Республика Башкортостан, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В соответствии с Постановлением Кабинета министров Республики Башкортостан от 20.09.2000 № 276 Государственное унитарное предприятие «Белебеевский спиртоводочный комбинат» преобразовано в дочернее предприятие «Белебеевский спиртоводочный комбинат ГУП «БАШСПИРТ» [11].

Постановлением Кабинета министров Республики Башкортостан от 11.09.2001 № 227 [13] указанное дочернее предприятие присоединено к ГУП «БАШСПИРТ» [14], которое было преобразовано в Открытое акционерное общество (далее – ОАО) «БАШСПИРТ» [16], [17] и зарегистрировано как юридическое лицо 22.05.2006. В настоящее время Белебеевский спиртоводочный комбинат является филиалом ОАО «БАШСПИРТ».

Как отмечалось выше, в соответствии с внесенными в Госреестр изменениями в наименование правообладателя от 08.02.2007, правообладателем товарного знака «АКСАКОВСКАЯ» по свидетельству № 213786 является ОАО «БАШСПИРТ».

Довод лица, подавшего заявление, относительно того, что ГУП Белебеевский спиртоводочный комбинат прекратил свое существование как юридическое лицо и, следовательно, не мог использовать товарный знак «АКСАКОВСКАЯ» по свидетельству № 213786 более пяти лет, нельзя признать обоснованным ввиду нижеследующего.

Законодательством было предусмотрено, что уведомление о внесении изменений в регистрацию товарного знака и прилагаемые к нему документы представляются в Федеральный орган исполнительной власти правообладателем по мере необходимости (статья 17 Закона, пункт 11, 13 главы II Правил продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания и внесения в нее изменений, утвержденных Приказом Роспатента № 27 от 03.03.2003, зарегистрированных в Министерстве Юстиции Российской Федерации 21.03.2003 № 4301), что и было сделано правообладателем (внесение в Госреестр изменения в наименование правообладателя от 08.02.2007).

Правообладатель товарного знака «АКСАКОВСКАЯ» представил в отзыве документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также правопреемственность ОАО «Башспирт» по отношению к прежнему правообладателю [3] - [16].

В силу указанного у Палаты по патентным спорам нет оснований для сомнения в правопреемственности ОАО «Башспирт» по отношению к ГУП Белебеевский спиртоводочный комбинат, в частности, в отношении товарного знака «АКСАКОВСКАЯ» по свидетельству № 213786.

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 11.09.2007, то есть с 11.09.2002 по 10.09.2007 включительно.

В качестве доказательства использования правообладателем представлены образцы товара (водки), маркированные товарным знаком «АКСАКОВСКАЯ», с датой изготовления, в частности, 15.04.2003, 16.11.2006, 02.06.2006, 24.08.2007, 14.11.2005 [46].

Правообладателем представлены материалы, свидетельствующие о том, что в рассматриваемый пятилетний период было произведено и введено в гражданский оборот значительное количество товара - водки, маркированной товарным знаком «АКСАКОВСКАЯ» по свидетельству № 213786.

Указанный товар (водка «АКСАКОВСКАЯ» и «АКСАКОВСКАЯ элитная») изготавливался в соответствии с рецептурами, разработанными правообладателем и утвержденными Департаментом пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации [26]-[27].

Соответствие товаров, выпускаемых правообладателем и маркированных товарным знаком «АКСАКОВСКАЯ», требованиям нормативных документов и государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам подтверждены представленными документами [28] – [33].

Деятельность правообладателя по производству, хранению и поставкам произведенных спиртных напитков (в том числе водки, маркированной товарным знаком «АКСАКОВСКАЯ» по свидетельству №213786) осуществляется на основании федеральных лицензий на право производства водочной продукции [34].

Правообладателем были заключены договоры на изготовление этикеток водок «АКСАКОВСКАЯ» и «АКСАКОВСКАЯ элитная» в 2002 году с ООО «Элодея», ЗАО «Мегаграф» ООО «МДМ-Флекс», в 2003 году с ООО «Элодея», ЗАО «Типография «Автограф», ГУП Издательство «Белая река», в 2004-2006 годах с ГУП Издательство «Белая река», в которых использовался товарный знак по свидетельству №213786, факт передачи этикеток заказчику подтвержден представленными накладными [35] – [43].

Доказательством реализации товара, произведенного правообладателем, являются договоры поставки алкогольной продукции, в том числе водок «АКСАКОВСКАЯ», «АКСАКОВСКАЯ элитная», с ООО «Белая река» (в 2002-2003 годах) [18] – [19], с ООО «Тим Оптима Сервис» (2004 г.) [20], с ООО «Страйк» и ООО «Фуд-Мо» (2005 г.) [21] - [22], с ООО «Главспецпродукт» (2006 г.) [23], с ООО «Форвард-Трейд» (2007г.) [24]. Представленные счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и платежные поручения к указанным договорам подтверждают факт их исполнения в обозначенный период времени (11.09.2002-10.09.2007). Наличие на товарно-транспортных накладных и счетах фактурах штампов «Отпуск разрешаю», заверенного подписью налогового инспектора, свидетельствует о легальности оборота алкогольной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2000 №1026).

Использование на реализуемой алкогольной продукции оспариваемого товарного знака подтверждается также представленными прайс-листами [25] правообладателя за 2002- 2007 годы, содержащими в наименованиях алкогольной продукции слова «АКСАКОВСКАЯ».

Принимая во внимание, что товар «водка», в отношении которого правообладателем доказано использование товарного знака, относится к алкогольным напиткам, Палата по патентным спорам признала доказанным использование товарного знака «АКСАКОВСКАЯ» в отношении товаров, указанных в перечне 33 класса МКТУ свидетельства № 213786.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении заявления от 29.08.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «АКСАКОВСКАЯ» по свидетельству №213786.