

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 ППС), рассмотрела заявление от 05.12.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2007, поданное от имени ЗАО «РООМ», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №141688, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ЗОЛОТОЕ» по заявке №95704318/50 с приоритетом от 18.04.1995 произведена 17.05.1996 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №141688 на имя АООТ «КОРНЕТ», 113035, Москва, ул. Осипенко, 57 в отношении товаров 33 класса МКТУ со сроком действия регистрации в течение 10 лет. Согласно сведениям, опубликованным 25.03.2005 в бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров», имя и адрес правообладателя товарного знака были изменены на ОАО «КОРНЕТ», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 57 (далее – правообладатель). Срок действия регистрации был продлен до 18.04.2015.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.12.2007 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №141688 по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Заявление от 05.12.2007 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от

26.12.2007, с приложением копии заявления. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.09.2008, правообладатель был уведомлен корреспонденцией от 04.07.2008.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- с даты регистрации по сегодняшний момент правообладатель добросовестно использует товарный знак по свидетельству №141688;
- правообладатель использовал обозначение «ЗОЛОТОЕ» еще до подачи заявки на регистрацию товарного знака, что подтверждается дипломом выставки Агрокомплекс-80, полученным Московским заводом шампанских вин, правопреемником которого является ОАО «Корнет», за шампанское «ЗОЛОТОЕ»;
- использование изобретения по авторскому свидетельству №456829 «Способ производства Советского шампанского для марки «ЗОЛОТОЕ» началось на Московском заводе шампанских вин в 1982 г.;
- деятельность ОАО «Корнет» по производству товаров под маркой «ЗОЛОТОЕ» была отмечена в прессе (газета «Сегодня» от 27.12.1994) еще до регистрации товарного знака;
- правообладатель вкладывал средства в рекламу своей продукции, выпускаемой под товарным знаком «ЗОЛОТОЕ»;
- правообладатель постоянно принимает участие в специализированных выставках, причем шампанское «ЗОЛОТОЕ» неоднократно награждалось золотыми и серебряными медалями, что подтверждает высокое качество продукции правообладателя;
- правообладателем разработаны технологические инструкции по производству шампанского под товарным знаком «ЗОЛОТОЕ» для разного рода вин: брюют, полусухое, полусладкое, которые утверждены в департаменте пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания Минсельхоза России;

- правообладатель распространяет свою продукцию по всей территории Российской Федерации: республика Башкортостан, республика Коми, республика Саха Якутия, республика Хакасия, Красноярский край, Приморский край, Архангельский край, Архангельская обл., Астраханская обл., Брянская обл., Воронежская обл., Иркутская обл., Калужская обл., Кемеровская обл., Костромская обл., Курганская обл., Курская обл., Липецкая обл., Магаданская обл., Московская обл., Мурманская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Орловская обл., Пермский край, Смоленская обл., Тверская обл., Тульская обл., Тюменская обл., Ярославская обл., Москва;

- представленные документы подтверждают использование ОАО «Корнет» товарного знака «ЗОЛОТОЕ» для товаров 33 класса МКТУ, в частности, шампанское и игристые вина;

- такие алкогольные напитки как вино, плодовое вино, водка, ликер, коктейль, аперитив, арак, бренди, виски, джин, дижестив, ром, сакэ являются однородными с видом товара «шампанское», следовательно не могут быть зарегистрированы на другого изготовителя, поскольку потребитель может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель товарного знака «ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №141688 просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака в отношении всех товаров, указанных в регистрации.

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя приложены следующие документы:

- копия диплома выставки Агрокомплекс-80 [1];
- копия расчетов годового экономического эффекта от использования способа производства Советского шампанского «ЗОЛОТОЕ» за 1983 г. [2];
- копия расчетов годового экономического эффекта от использования способа производства Советского шампанского «ЗОЛОТОЕ» за 1984 г. [3];
- копия расчетов годового экономического эффекта от использования способа производства Советского шампанского «ЗОЛОТОЕ» за 1985 г. [4];

- копия расчетов годового экономического эффекта от использования способа производства Советского шампанского «ЗОЛОТОЕ» за 1986 г. [5];
- газета «Сегодня» от 27.12.1994 г. [6];
- настенный календарь за 2005 г. [7];
- рекламный плакат «К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина» [8];
- копия диплома «Международный профессиональный конкурс вин», Москва, 1998 г. [9];
- копия диплома «Международный профессиональный конкурс вин», Москва, 1999 г. [10];
- копия диплома «Международный профессиональный конкурс вин», Москва, 2000 г. [11];
- копия диплома «9-я международная ярмарка продовольственных товаров и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2002», Москва, 2002 г. [12];
- копия диплома «Международный профессиональный конкурс вин», Москва, 2002 г. [13];
- копия диплома «VII международный профессиональный конкурс вин», Москва, 2003 г. [14];
- копия диплома «VIII международный профессиональный конкурс вин», Москва, 2004 г. [15];
- копия диплома «Международный профессиональный конкурс вин», Москва, 2007 г. [16];
- технологические инструкции по производству шампанского под товарным знаком «ЗОЛОТОЕ» для разного вида вин: брюют, полусухое, полусладкое [17];
- копия бухгалтерской справки ОАО «Корнет» за период 01.01.2002 – 31.12.2006 гг. [18];
- копия бухгалтерской справки ОАО «Корнет» за период 01.01.2007 – 07.02.2008 гг. [19];
- копии товарно-транспортных накладных и справок к ним с грузополучателями: ООО «ЦентрОПТторг», г. Воронеж, от 17.01.2003 г.; ООО

«Спецбизнесторг и Ко», Москва, от 26.02.2003 г.; ООО «Дейрос», Москва, от 03.03.2003 г.; ООО «Центр Руббекея», Москва, от 21.04.2003 г.; ООО «Виджил-Инвест», Москва, от 17.06.2003 г.; ЗАО «ТК Джельфа», Москва, от 18.11.2003 г.; ООО «Кузнецкий мост», Москва, от 01.12.2003 г.; ООО «Торговый Дом «Шампанские вина», г. Архангельск, от 20.04.2004 г., от 16.08.2007 г.; ООО Фирма «ФЭТ», г. Омск, от 12.07.2004 г.; ОАО «Спортсмен», г. Новокузнецк, от 09.08.2004 г.; ООО «Карекс», от 16.08.2004 г.; ООО «Шелт-Трейд», г. Иркутск, от 17.08.2004 г.; ООО «Корнет Алкотрейд», Москва, от 14.09.2004 г.; ООО «Браво-Д», Москва, от 15.09.2004 г.; ООО «МегАльянс», Москва, от 27.04.2005 г.; ООО «Корнет МН», Москва, от 27.04.2005 г., от 05.04.2006 г.; ОАО «Липetskая конструкция», г. Липецк, от 12.10.2005 г.; ООО «Промторг», Москва, от 16.11.2005 г.; ООО ТД «Межреспубликанский винзавод», Москва, от 10.02.2006 г.; ООО «Компания Гепард», Приморский край, г. Владивосток, от 14.07.2006 г.; ООО «Восточно-Сибирская компания», г. Абакан, от 17.04.2007 г.; ООО «Фирма С-2», Москва, от 16.10.2006 г., от 16.10.2007 г., от 16.11.2007 г.; ООО «Моспродукт», г. Иркутск, от 16.05.2007 г., от 15.06.2007; ООО «Кристалл» (ООО «Премиум»), республика Хакасия, г. Абакан, от 05.07.2007 г.; ООО «Единство», Московская обл., г. Электросталь, от 06.09.2007 г.; ООО «Арсенал-А», Кемеровская обл., г. Кемерово, от 09.10.2007 г.; ООО «ВинХолл», Москва, от 17.09.2007 г., от 04.12.2007 г. [20];

- копии писем ОАО «Корнет» в адреса: ООО «Каскад» №79 от 15.02.2008; ООО «Торговый дом Росинка» №90 от 19.02.2008; ООО «Приоритет» №74 от 15.02.2008; ООО «Фирма С-2» №75 от 15.02.2008; ООО «Импекс-Трейд» №70 от 15.02.2008; ООО «Торговый дом Майк» №88 от 19.02.2008; ООО «Арис-Плюс» №85 от 19.02.2008; ОО «ВинХолл» №86 от 19.02.2008; ОАО «Икма» №89 от 19.02.2008; ООО «Моспродукт» №78 от 15.02.2008; ООО «Флагман» №72 от 15.02.2008; ООО «ИнтерКом» №80 от 15.02.2008 [21];

- копии писем в адрес ОАО «Корнет» от: ООО «Каскад» №72 от 15.02.2008; ООО «Торговый дом Росинка» №80 от 20.02.2008; ООО

«Торговый дом «Межреспубликанский винзавод» №б/н; ООО «Фирма С-2» №18/08 от 18.02.2008; ООО «Приоритет» №б/н; ООО «Импекс-Трейд» №37 от 18.02.2008; ООО «Торговый дом Майк» №31 от 18.02.2008; ООО «Компания «Майк» №14 от 19.02.2008; ООО ТД «Висает-опт» №б/н; ООО «Арис-Плюс» №б/н; ООО «ВинХолл» №б/н; ООО «Икма» №32/08 от 18.02.2008; ООО «Моспродукт» №б/н; ООО «Флагман» №45/02/2008 от 18.02.2008; ООО «ИнтерКом» №б/н от 18.02.2008 [22];

- копия платежного поручения №00568 [23];
- копия платежного поручения №204 [24];
- копия платежного поручения №257 [25];
- копия платежного поручения №462 [26];
- копия платежного поручения №232 [27];
- копия платежного поручения №218 [28];
- копия платежного поручения №699 [29];
- копия платежного поручения №645 [30];
- копия платежного поручения №777 [31];
- копия платежного поручения №200 [32];
- копия платежного поручения №67 [33];
- копия платежного поручения №108 [34];
- копия платежного поручения №109 [35];
- копия платежного поручения №90 [36];
- копия платежного поручения №91 [38];
- копия платежного поручения №93 [39];
- копия платежного поручения №94 [40];
- копия платежного поручения №95 [41];
- копия платежного поручения №1048 [42];
- копия платежного поручения №555 [43];
- копия платежного поручения №351 [44];
- копия платежного поручения №387 [45];
- копия платежного поручения №138 [46];
- копия договора №1145/159 от 19.02.2002 [47];

- копия договора №1125/840 от 27.03.2002 [48];
- копия договора №1105/973 от 01.03.2006 [49];
- копия договора №1145/958 от 30.05.2005 [50];
- копия договора №1125/1003 от 24.10.2006 [51];
- копия акта сверки между ОАО «Корнет» и ООО «Виджел-Инвест» [52];
 - копия акта сверки между ОАО «Корнет» и ООО «Моспродукт» [53];
 - копия акта сверки между ОАО «Корнет» и ООО «Промторг» [54];
 - копия акта сверки между ОАО «Корнет» и ООО «Компания Гепард» [55].

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить заявление от 05.12.2007.

С учетом даты (17.05.1996) регистрации товарного знака по свидетельству №141688 правовая база для рассмотрения заявления от 05.12.2007 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС.

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 настоящего 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 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на территории Российской Федерации.

С учетом даты (07.12.2007) поступления заявления от 05.12.2007 период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 07.12.2002 по 06.12.2007 включительно.

Товарный знак «ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №141688 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, включенные в 33 класс, в том числе вина, водка, ликеры, коктейли, сидры, настойки горькие, шампанское».

Проанализировав представленные сторонами фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании правообладателем товарного знака «ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №141688 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки, включенные в 33 класс, в том числе вина, шампанское».

Правообладатель (ОАО «Корнет») производил и маркировал обозначением «ЗОЛОТОЕ» конкретный товар [1-55] – шампанское. На товар наносилось словесное обозначение «Золотое», выполненное шрифтом, имитирующим пропись, буквами черного цвета с золотым окаймлением [7],

[8]. Внесенные правообладателем изменения (использование обозначения в шрифтовом исполнении, отличающимся от стандартного шрифта) являются адаптированием маркировки к условиям рынка и не меняют отличительных черт самого знака. Следует отметить, что использование знака в форме, существенно не отличающейся от зарегистрированной, допускается статьей 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Произведенный товар были реализован правообладателем ООО «Дейрос», ООО «Корнет МН», ООО «Межреспубликанский винзавод» и др. [20-55], т. е. введен в хозяйствственный оборот.

Согласно Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, М.: «АЗЬ», 1993, стр. 82, 924 «шампанское» – игристое виноградное вино, насыщенное углекислым газом; «вино» – алкогольный напиток.

Таким образом, следует признать доказанным факт использования товарного знака «ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №141688 в отношении товаров 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки, включенные в 33 класс, в том числе вина, шампанское».

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в отношении таких товаров 33 класса МКТУ как «водка, ликеры, коктейли, сидры, настойки горькие» в установленном пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №141688 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров: