

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.01.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Старвест», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СТАЛК» по свидетельству № 184184, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «СТАЛК» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.02.2000 за № 184184 по заявке № 99711854/50 с приоритетом от 20.08.1999 на имя Государственного унитарного предприятия Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК», г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, в отношении товаров 01, 05, 30, 32, 33 и услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В настоящее время в соответствии с изменением наименования правообладателя товарного знака «СТАЛК», внесённым в Госреестр 08.02.2007, правообладателем указанного товарного знака является Открытое акционерное общество «Башспирт», г.Уфа (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака «СТАЛК» по свидетельству № 184184 полностью по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее – Закон).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.12.2007, правообладатель представил отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СТАЛК» по свидетельству № 184184.

В отзыве отмечено, что 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 настоящее время правообладателем товарного знака «СТАЛК» является Открытое акционерное общество «Башспирт».

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

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- Свидетельство о регистрации товарного знака № 184184 и приложение к нему на 2л.[1];
- Устав Стерлитамакского спирто-водочного завода на 8л.[2];
- Устав государственного предприятия «Стерлитамакский спирто-водочный завод» на 8л.[3];
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 10.01.1994 № 1450 на 1л.[4];
- Устав государственного предприятия «Стерлитамакский спиртоводочный завод» (новая редакция), 1997г., изменения и дополнения к нему на 11л.[5];
- Устав Дочернего Предприятия «Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК» государственного унитарного предприятия «БАШСПИРТ», 2000 г., изменения и приложение к нему на 20л.[6];
- Постановление Кабинета министров Республики Башкортостан от 11.09.2001г. № 227 и приложение к нему на 2л.[7];

- Устав государственного унитарного предприятия «Башспирт» (новая редакция) от 17.10.2001 г. на 28л.[8];
- Постановление Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан от 10.05.2006 г. № 28 на 5л.[9];
- Устав Открытого акционерного общества «Башспирт» от 10.05.2006 г. на 31л.[10];
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОАО «Башспирт» от 22.05.2006 г. на 1л.[11];
- письмо Инспекции ФНС России по г.Стерлитамак Республики Башкортостан от 03.07.2007 № 0012-1101/5639 на 2л.[12];
- этикетки алкогольных напитков, выпускаемых правообладателем (водка «Сталковская Люкс», водка «Сталковская Президент Отель»), с размещенным на них товарным знаком «СТАЛК» на 2л.[13];
- календари на 2006 год с изображением бутылок, на этикетках которых написано «Сталковская водка» на 2л.[14];
- бланки официальных писем с размещенным на них товарным знаком «СТАЛК» от 06.09.2002 № 3288, 07.07.2003 № 3757, 29.04.2004 № 4318, 17.03.2005 № 1159, 29.08.2006 № 3065, 12.01.2007 № 45 на 6л.[15];
- письма ООО «Новый Стиль» от 06.02.2004 № 175, 16.02.2004 № 122, договор аренды рекламной установки от 26.08.2002 № 19/1/406 с 000 «Новый стиль», договор на размещение рекламы от 08.04.2004 № 18 с ЗАО «радио КАН» и приложения к нему на 6л.[16];
- письмо ГУП «Башспирт» от 24.05.2004 № 2129/08 на 1л. [17];
- фотографии выставок с участием Стерлитамакского спирто-водочного комбината «СТАЛК» с выставленной на них продукцией комбината на 9л. [18];
- дипломы выставок о награждении ГУП «Башспирт» на 3л. [19];
- фотография фирменного магазина Стерлитамакского спирто-водочного комбината «СТАЛК» с размещенным на вывеске магазина товарным знаком «СТАЛК» на 1л. [20];

- каталог продукции Стерлитамакского спирто-водочного комбината «СТАЛК» на 8л. [21];
 - листы с изображением бутылок для водок производства Стерлитамакского спирто-водочного комбината «СТАЛК» с нанесенным на них товарным знаком «СТАЛК» («Сталковские водки Дикий мед», «Сталковские водки Президент Отель», «Люкс Коронная Сталк», «Сталковские водки Золотой колос» и др.) на 2л. [22];
 - рекламные проспекты с изображением продукции Стерлитамакского спирто-водочного комбината «СТАЛК» с размещенным на них товарным знаком «СТАЛК» на 14л. [23];
 - Договор поставки от 29.07.2002 № 139/02 с ЗАО «Новый век», счет-фактура № 755 от 01.11.2002, накладная от 01.11.2002, справка к товарно-транспортной накладной № 001013 ARA , платежные поручения от 26.11.2002 № 354, от 25.11.2002 № 341, от 20.11.2002 № 331, от 19.11.2002 № 329, от 13.11.2002 № 322 на 12л. [24];
 - Договор поставки водочных изделий и уксуса от 10.01.2002 № 27/02 с ООО «Оптовая торговля», счет-фактура от 04.11.2002 № 787, товарно-транспортная накладная № 001062/ARA от 04.11.2002, справки к товарно-транспортной накладной № 001062/ARA на 5л. [25];
 - Договор поставки водочных изделий от 17.01.2003 № 35/03 с ООО «Страйк», счёт-фактура № 885 от 07.05.2003, товарно-транспортная накладная № 004747/ZTA от 07.05.2003, справки к товарно-транспортной накладной № 004747/ZTA, платёжное поручение № 348 на 10л. [26];
 - Договор поставки алкогольной продукции от 05.01.2004 № 6/04/3 с ООО «Оптовая торговля», счет-фактура от 11.11.2004 № 2601, товарно-транспортная накладная № 011476/ARA от 11.11.2004, справки к товарно-транспортной накладной № 011476/ARA на 8л. [27];
 - Договор поставки продукции от 28.12.2004 № 1383 с ООО «БашАлКо», счет-фактура от 21.03.2005 № 631, накладная, справки к товарно-транспортной накладной № 000880/ARA на 6л. [28];

- Договор поставки алкогольной продукции от 29.12.2005 № 960 с ООО «Башкирская алкогольная компания», счет-фактура от 07.04.2006 № 812, товарно-транспортная накладная № 000953 от 07.04.2006, справки к товарно-транспортной накладной № 000953/ ARA, платежные поручения от 21.03.2005 № 41, от 21.03.2005 № 57, от 22.03.2005 № 43, от 07.04.2006 № 113 на 12л. [29];

- Договор поставки алкогольной продукции от 10.01.2007 № 13 с ООО «ПродТоргСервис», счет-фактура от 18.01.2007 № 68, товарно-транспортные накладные № 000068 от 18.01.2007, справки к товарно-транспортной накладной № 000068/ARA, платежные поручения от 15.01.2007 № 415, от 15.01.2007 № 416 на 19л. [30];

- Договор поставки от 16.02.2006 № 155 с ООО «РАМЭНКА» и приложение № 2 к нему, протокол разногласий к указанному договору, дополнительное Соглашение № 1 к договору поставки от 16.02.2006 № 155 на 13л. [31];

- Договор поставки спирта № 3/02 от 25.01.2002, счёт-фактура № 711 от 13.08.2002, товарно-транспортная накладная № 000143/395 от 13.08.2002, платежное поручение от 13.08.2002 № 1981 на 5л. [32];

- Договор поставки № ст-03/03 от 08.02.2003, счёт-фактура № 395 от 04.07.2003, товарно-транспортная накладная № 000143/395 от 13.08.2002 и приложение к ней, товарно-транспортная накладная № 000049/273 от 04.07.2003, платежное поручение от 02.07.2003 № 3101 на 5л. [33];

- Договор поставки спирта № 14/04 от 04.06.2004, счёт-фактура № 646 от 26.10.2004, товарно-транспортная накладная № 000065/415 от 26.10.2004 и приложение к ней, платежное поручение от 13.10.2004 № 781 на 6л. [34];

- Договор поставки спирта № СП 07/05 от 14.03.2005, счёт-фактура № 603 от 15.08.2005, товарно-транспортная накладная № 603 от 15.08.2005 и приложение к ней, товарно-транспортная накладная № 000072/325 от 15.08.2005, платежное поручение от 11.08.2005 № 2394 на 8л. [35];

- Договор поставки спирта № 69/229 от 24.05.2006, счёт-фактура № 460 от 23.06.2006, товарно-транспортная накладная № 460 от 23.06.2006 и приложение к

ней, товарно-транспортная накладная № 000051/345 от 23.06.2006, платежное поручение от 20.06.2006 № 397 на 8л. [36];

- Договор № 70/у-02/21-192/6 на поставку углекислоты от 26.02.2002, счёт-фактура № 1131 от 08.10.2002, накладная № 1131 от 08.10.2002, платежное поручение от 04.10.2002 № 2021 на 4л. [37];

- Договор № 30/у-03 на поставку углекислоты от 17.01.2003, счёт-фактура № 126/уг от 06.02.2003, накладная № 126/уг от 06.02.2003, на 3л. [38];

- Договор № 26/у-04 на поставку углекислоты от 05.01.2004, счёт-фактура № 182/уг от 17.02.2004, накладная № 182/уг от 17.02.2004, платежное поручение от 19.11.2003 № 4985 на 4л. [39];

- Договор № 21/у-05/307 на поставку углекислоты от 05.01.2005, счёт-фактура № 363/уг от 01.04.2005, накладная № 363/уг от 01.04.2005, платежное поручение от 09.04.2005 № 199 на 4л. [40];

- Договор № 24/у-06/СК-329/06/385 на поставку углекислоты от 14.08.2006, счёт-фактура № 1193/уг от 11.09.2006, накладная № 1193/уг от 11.09.2006, платежное поручение от 07.09.2006 № 48 на 4л. [41];

- Договор поставки уксуса № 5 от 07.08.2002, счёт-фактура № 201 от 25.09.2002, накладная № 261 от 25.09.2002, платежное поручение от 02.09.2002 № 320, платежное поручение от 23.09.2002 № 435, платежное поручение от 09.09.2002 № 365 на 6л. [42];

- Договор поставки уксуса № 1 РЗ от 2003г., счёт-фактура № 52/ук от 25.04.2003, накладная № 52/ук от 25.04.2003, платежное поручение от 24.04.2003 № 14, платежное поручение от 21.04.2003 № 18, платежное поручение от 09.09.2002 № 365 на 5л. [43];

- Договор поставки продукции № 19/03 от 04.01.2003, счёт-фактура № 31/ук от 27.01.2004, накладная № 031/ук от 27.01.2004, счёт-фактура № 187/ук от 02.08.2004, накладная № 187/ук от 02.08.2004 на 4л. [44];

- Договор поставки № 5/331 от 20.02.2005, счёт-фактура № 56/ук от 29.04.2005, товарно-транспортная накладная № 056//ук/MAV от 29.04.2005,

платежное поручение от 14.05.2005 № 213, платежное поручение от 27.04.2005 № 183 на 5л. [45];

- Договор поставки № 3/332 от 2005г., счёт-фактура № 11/ук от 03.02.2005, накладная № 011/ук от 03.02.2005, платежное поручение от 03.02.2005 № 2 на 4л. [46];

- Договор поставки № 14/342 от 04.08.2006, счёт-фактура № 147/ук от 18.08.2006, накладная № 047/ук от 18.08.2006, платежное поручение от 09.08.2006 № 162 на 4л. [47];

- Прайс-листы на 12л. [48];

- Заявление ООО «Белая река» от 03.07.2007 № 172 на 1л. [49];

- Заявление ООО «Страйк» от 02.07.2007 № 66/1 на 1л. [50];

- Заявление ООО «ТД «Совин» от 03.06.2007 № 257 на 1л. [51].

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 29.05.2008, правообладатель, уведомленный надлежащим образом о дате заседания, не явился, какие-либо дополнительные документы не представил.

Лицо, подавшее заявление, представило тезисы выступления, в которых отмечает, что ГУП «Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК» с 19.01.2001 прекратил своё существование как юридическое лицо и, следовательно, не мог использовать и не использовал товарный знак «СТАЛК» более пяти лет подряд. Товарный знак «СТАЛК» не имел своего владельца. Изменение статуса, а затем прекращение деятельности юридического лица «Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК» должно было повлечь за собой регистрацию нового правообладателя, однако этого не последовало.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 184184 товарного знака «СТАЛК» ввиду нижеследующего.

С учетом даты (01.02.2000) регистрации товарного знака «СТАЛК» правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), и упомянутые 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 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.

Товарный знак по свидетельству № 184184 представляет собой словесное обозначение «СТАЛК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Как указывалось выше, регистрация товарного знака «СТАЛК» произведена 01.02.2000 на имя Государственного унитарного предприятия (далее – ГУП) Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК», г.Стерлитамак, Республика Башкортостан, в отношении товаров 01, 05, 30, 32, 33 и услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В соответствии с Постановлением

Кабинета министров Республики Башкортостан от 20.09.2000 № 276 ГУП Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК» преобразовано в дочернее предприятие «Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК» ГУП «БАШСПИРТ». Постановлением Кабинета министров Республики Башкортостан от 11.09.2001 № 227 [7] указанное дочернее предприятие присоединено к ГУП «БАШСПИРТ» [8], которое было преобразовано в Открытое акционерное общество (далее – ОАО) «БАШСПИРТ» [9], [10] и зарегистрировано как юридическое лицо 22.05.2006 [11]. В настоящее время Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК» является филиалом ОАО «БАШСПИРТ».

Как отмечалось выше, в соответствии с внесением в Госреестр изменениями в наименование правообладателя от 08.02.2007 правообладателем указанного товарного знака «СТАЛК» является ОАО «БАШСПИРТ».

Довод лица, подавшего заявление, относительно того, что ГУП Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК» прекратил свое существование как юридическое лицо и, следовательно, не мог использовать указанный товарный знак «СТАЛК» более пяти лет, не является обоснованным ввиду нижеследующего.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что 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 «СТАЛК» представил в отзыве документы, подтверждающие произошедшие изменения, а также правопреемственность ОАО «Башспирт» по отношению к прежнему правообладателю [3] - [11].

Поэтому у Палаты по патентным спорам нет оснований для сомнения в правопреемственности ОАО «Башспирт» по отношению к ГУП Стерлитамакский спирто-водочный комбинат «СТАЛК», в частности, в отношении товарного знака «СТАЛК» по свидетельству № 184184.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Правообладателем представлены материалы, свидетельствующие о том, что в рассматриваемый пятилетний период им вводился в гражданский оборот большой перечень алкогольной продукции собственного производства. В частности, представленные договоры поставки и подтверждающие их исполнение документы [24] – [31] свидетельствуют о реализации водок «Сталковская», «Дикий мед», «Старорусская», «Рыбацкая» и других, бальзамов «Агидель», «Ноэль», «Минелла» и других, настоек «Рябиновая на коньяке», «Клюква на коньяке» и других. При этом согласно представленным буклетам с изображением бутылок для водок производства Стерлитамакского спирто-водочного комбината «СТАЛК» [22], каталогу продукции указанного комбината [21], рекламным проспектам с изображением продукции комбината, в том числе за 2002, 2003 годы [23], а также фотографиям стендов с товаром правообладателя на различных выставках [20] практически вся продукция правообладателя содержит на этикетках словесный элемент «СТАЛК». Вместе с тем указанный элемент используется правообладателем в измененной форме, а именно он выполнен оригинальным шрифтом. Однако, несмотря на оригинальное графическое выполнение шрифтовых единиц, словесное обозначение «СТАЛК» не утратило словесного характера и легко прочитывается.

Вместе с тем, согласно пункту С(2) статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности «применение товарного знака в такой форме, которая отличается от зарегистрированной отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признание недействительности регистрации и не ограничивает охрану, представленную знаку». Таким

образом, данная норма допускает возможность использования знака в иной форме. Палата по патентным спорам считает, что фактически используемый товарный знак «СТАЛК» не изменяет по существу зарегистрированный товарный знак и ассоциируется с ним в целом.

Использование на реализуемой алкогольной продукции оспариваемого товарного знака подтверждается представленными прайс-листами [48] правообладателя за 2005, 2006, 2007 года, содержащими в наименованиях алкогольной продукции слова «СТАЛК».

Также представлены относящиеся к рассматриваемому пятилетнему периоду договоры поставки уксуса в бутылках [42] - [44], [46] и соответствующие им счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, подтверждающие исполнение указанных договоров. О том, что бутылки уксуса производства Стерлитамакского спирто-водочного комбината «СТАЛК» были маркированы товарным знаком «СТАЛК» также можно судить по представленным рекламным проспектам с изображением продукции комбината [23].

Кроме того, представлены договоры поставки [45], [47] и соответствующие им счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, согласно которым правообладателем также производилась продажа уксуса без тары (в цистерне), что в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 22 Закона может считаться уважительной причиной неприменения товарного знака непосредственно на товаре или упаковке. При этом товарный знак «СТАЛК» использовался в сопроводительной документации, а именно на бланках договоров поставки.

Относительно товаров 01 класса МКТУ «спирты; спирт этиловый (винный); углекислоты», товаров 05 класса МКТУ «спирт медицинский», следует отметить, что представленные договоры поставки, в частности, спирта [32]- [36], углекислоты [37]- [41], а также соответствующие им счета-фактуры, товарно-транспортные накладные не содержат данных о том, что указанные товары были маркированы товарным знаком «СТАЛК» или о том, что указанный товарный знак применялся в

сопроводительной документации, в случае невозможности применения его непосредственно на товаре или упаковке.

Представленная фотография магазина с размещенным на вывеске обозначением «СТАЛК» [20] не содержит каких-либо выходных данных, позволяющих соотнести ее с рассматриваемым пятилетним периодом и правообладателем товарного знака.

Каких-либо доказательств использования товарного знака «СТАЛК» в отношении иных товаров и услуг, содержащихся в регистрации, правообладателем не представлено.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака «СТАЛК» по свидетельству № 184184 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении всех товаров 01, 05, 32 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.01.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.01.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «СТАЛК» по свидетельству № 184184 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

30 уксус.

33 алкогольные напитки (за исключением пива).