

Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2005 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ВОЛЖАНКА" по свидетельству №152596, поданное патентным поверенным С.В. Ловцовым по поручению ООО «ТПК ПРАЙД», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака "ВОЛЖАНКА" по заявке №96711469/50 с приоритетом от 30.09.1996 была произведена 16.05.1997 за №152596 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 40 и услуг 41 и 42 классов МКТУ на имя «Потребительское общество – Ундоровский завод минеральных вод «Волжанка», Ульяновская обл., г.Ундоры (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "ВОЛЖАНКА" по свидетельству №152596 частично в отношении товаров 32 класса МКТУ - пиво, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков; и 33 класса МКТУ – алкогольные напитки, за исключением пива; в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение законодательно установленного срока.

В установленном порядке в адрес правообладателя и в адрес, указанный для переписки с правообладателем, были направлены копии заявления с уведомлениями от 27.01.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.04.2006.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 05.04.2006 от

правообладателя поступил отзыв на заявление и следующие документы в подтверждение использования товарного знака:

- фотография предприятия с вывеской «Волжанка» на 1 л. [1];
- фотографии календарей за 2006 г. с обозначением «Волжанка» на 2 л. [2];
- договор № 281 от 24.06.2004г. на оказание услуг по размещению информации заказчика (правообладателя) на конверте с железнодорожными билетами, распространяемыми на ж/д станции г. Сызрань и акт об исполнении договора на 3 л. [3];
- первый лист договора № 48 от 26.07.2004 о проведении рекламной компании в электронных СМИ на территории Чувашской Республики и акт № 916 о выполнении работ на 2 л.[4];
- договор № 2441 от 30.09.2004г. об оказании рекламных услуг путем проведения рекламных акций в магазинах с приложением технического задания и сметы на октябрь, ноябрь, декабрь 2004 на 5 л. [5];
- договор № 95 от 17.11.2005 на изготовление полиграфической продукции и товарная накладная № 1415 на 4 л. [6];
- договор № 94 от 18.11.2005 на изготовление полиграфической продукции и товарная накладная на 3 л. № 1344 [7];
- договор № 2901 от 21.11.2005 на размещение рекламы на телевидении и акт от 30.12.2005 на 3 л. [8];
- титульный лист Устава, свидетельство о государственной регистрации и свидетельство Министерства РФ по налогам и сборам «ПО «Ундоровский завод минеральной воды» «Волжанка» на 3 л. [9];
- дипломы 2003 - 2005 на имя «ПО Ундоровский завод минеральных вод «Волжанка» за производство минеральной воды и участие в выставках на 6 л. [10];
- комплексный план развития производства на 2005-2006 на [11];

- договор купли-продажи №235 от 28.11.2005 на покупку оборудования мини - пивоваренного завода на л. [12];
- спецификация и акт от 22.02.2006 на л. [13];
- договор № 247 от 15.12.2005 на создание проекта реконструкции кондитерского цеха ресторана «Волга» [14];
- акт от 13.02.2006 [15];
- технологическая инструкция по производству пива, утвержденная 09.12.2005 с приложением ТУ на пиво нефильтованное на 2 л. [16];
- протокол дегустационной комиссии по оценке качества напитков сокосодержащих негазированных «Волжанка»; - акты о пробной выработке данных напитков, удостоверения качества и безопасности сокосодержащих напитков, сертификаты соответствия за 2005 – 2006 на напитки безалкогольные среднегазированные и напитки безалкогольные сокосодержащие, фотографии образцов продукции и этикеток для фруктовых напитков, договор № 11 от 28.01.2005 и товарная накладная на изготовление автомата для розлива жидких продуктов в бумажные пакеты на 31 л. [17];
- счет - фактура и товарная накладная от 17.01.2006г. на сироп «Волжанка» (персик, апельсин-морковь) на 2 л. [18];
- счет-фактура и товарная накладная от 28.07.2004 на сироп «Волжанка» (апельсин, лимон) на 2 л.[19];
- письма потребительского общества от 28.09.2004 и от 15.09.2005 о том, что сиропы не подлежат обязательной сертификации на 2 л.[20];
- сертификат соответствия на сироп Волжанка от 13.03.2006 на 1 л. [21];
- письмо правообладателя в котором указано, что в 1998 были выпущены слабоалкогольные газированные напитки «Ром-кола» и «Ром-оранж», с приложением удостоверения Минсельхоза РФ от 27.01.1998г. о регистрации этилового спирта на 3 л. [22];

В отзыве сообщается, что «Потребительское общество – Ундоровский завод

минеральных вод «Волжанка» использует товарный знак на вывесках своего предприятия, а так же для маркировки выпускаемых товаров, в рекламных материалах, при демонстрации продукции предприятия на выставках.

В отношении товара – пиво правообладателем отмечено, что «согласно комплексного плана развития производства на 2005-2006 годы предусмотрена организация производства пива, закуплено оборудование мини-пивоваренного завода, изготовлен проект реконструкции помещения, разработана и утверждена технологическая инструкция».

Лицом, подавшим заявление, была высказана просьба о переносе заседания коллегии для ознакомления с представленными правообладателем документами. Просьба о переносе заседания коллегии была удовлетворена, а заседание коллегии Палаты по патентным спорам перенесено на 25.08.2006.

В Палату по патентным спорам от лица, подавшего заявление, поступил отзыв 14.04.2005, в котором выражено мнение о том, что представленные доказательства не свидетельствуют об использовании правообладателем своих прав и не могут явиться основанием для сохранения правовой охраны товарного знака в отношении зарегистрированных и указанных в заявлении товаров.

Так, по мнению лица, подавшего заявление, вывеска [1], полиграфическая продукция [2], реклама [3]- [8] «принимаются в качестве доказательств использования товарного знака только при наличии уважительных причин неприменения знака на товарах и/или упаковке. Уважительные причины правообладателем не указаны».

Также отмечено, что «правообладатель более 8 лет после регистрации знака не предпринимал никаких действий по использованию знака в отношении пива и до даты подачи заявления его не производил, не имел производственных площадей и оборудования».

Кроме того, по мнению лица, подавшего заявление, в отзыве правообладателя «не представлены сведения о промышленном выпуске напитков, поступлении их на прилавки магазинов, т.е. представленные данные

свидетельствуют в лучшем случае о намерениях правообладателя использовать знак для товаров 32 класса фруктовые напитки и соки.

Далее лицо, подавшее заявление, указывает, что у правообладателя отсутствует лицензия на производство алкогольной продукции и сертификаты соответствия.

Таким образом, по мнению лица, подавшего заявление, «отсутствуют доказательства использования товарного знака №152596 для товаров 32 класса МКТУ – «пиво», и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки за исключением пива».

С учетом изложенного, лицо, подавшее заявление, просит «удовлетворить заявление от 26.12.2005 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака № 152596 в отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки за исключением пива».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.08.2006, в дополнение к отзыву и ранее представленным материалам, представителем правообладателя были продемонстрированы выпускаемые под товарным знаком «ВОЛЖАНКА» образцы сокосодержащих напитков.

Кроме того, коллегии Палаты по патентным спорам была продемонстрирована бутылка с нанесенной на нее этикеткой, на которой указано: «пиво нефильрованное осветленное «Волжанка».

К ранее представленным материалам правообладателем были приобщены следующие материалы:

- фотография указанной бутылки на 1 л. [23];
- акт от 15.08.2006 о пробной выработке пива нефильрованного «Волжанка» на 1 л. [24];

Ознакомившись с дополнительными материалами и документами, представленными правообладателем на предыдущем заседании коллегии, лицом, подавшим заявление, были внесены уточнения в заявление от 26.12.2006, согласно

которым из перечня товаров, указанных в заявлении, исключены товары 32 класса – фруктовые напитки, фруктовые соки, сиропы, а также уточнен срок неиспользования правообладателем товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров.

Таким образом, лицо, подавшее заявление, просит досрочно прекратить правовую охрану словесного товарного знака "ВОЛЖАНКА" по свидетельству №152596 частично в отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво, составы для изготовления напитков, за исключением сиропов»; и 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки, за исключением пива» в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет с даты подачи заявления.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить его.

С учетом даты регистрации словесного товарного знака «ВОЛЖАНКА» по свидетельству № 152596 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

Согласно пункту 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 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 правовая охрана товарного знака может быть прекращена 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. Доказательства использования товарного знака предоставляются правообладателем.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, составляет с 26.12.2000 по 26.12.2005, включительно.

Анализ представленных правообладателем источников информации показал следующее.

Из представленных правообладателем документов [1] - [22] следует, что в фирменном наименовании правообладателя, как «Потребительское общество – Ундоровский завод минеральных вод «Волжанка» присутствует слово "Волжанка". Общество обладает штампами и бланками со своим наименованием, включающим слово "Волжанка", а также зарегистрированным в установленном порядке словесным товарным знаком «Волжанка» по свидетельству №152596 для товаров 06, 16, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 41 и 42 классов МКТУ.

Согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, участницей которой является Российская Федерация, фирменное наименование охраняется без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с пунктом 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право на его использование. Фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица (ст.138 Гражданского кодекса Российской Федерации), а товарный знак – средство индивидуализации товара юридического лица (статья 1

Закона).

Однако в данном случае правовая охрана согласно Закону предоставлена именно словесному товарному знаку «ВОЛЖАНКА», который зарегистрирован для конкретных вышеуказанных товаров и услуг, и согласно настоящему заявлению не используется на части этих товаров, а именно на товарах 32 класса МКТУ – «пиво, составы для изготовления напитков, за исключением сиропов»; и 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки, за исключением пива».

Таким образом, фотография вывески предприятия [1], фотографии календаря [2] с логотипом и названием предприятия и документ [9] не могут рассматриваться в качестве доказательств использования товарного знака в отношении указанных в заявлении товаров.

Судя по договорам [3] - [8], правообладатель осуществлял рекламу в СМИ и проводил рекламные акции, однако из указанных договоров не следует, что именно товарный знак «Волжанка» использовался в рекламе в отношении товаров, указанных в заявлении, поскольку не представлены сами рекламные материалы.

Таким образом, документы не могут быть приняты в качестве доказательства использования оспариваемого знака в рекламе товаров, указанных в заявлении.

Использование товарного знака в рекламе своей фирмы и на бланках организации могло бы быть принято во внимание в случае наличия уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке. Однако, сведений о наличии независимых от правообладателя обстоятельств, препятствовавших ему осуществлять предусмотренное Законом обязательное использование товарного знака в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, в данном случае для части товаров, указанных в заявлении, правообладателем не представлено.

Документы [10] содержат информацию о товарах 32 класса МКТУ – «минеральные и газированные воды», маркируемых товарным знаком «ВОЛЖАНКА», но при этом данные товары не рассматриваются в рамках

упомянутого заявления.

В отношении документов [17] - [21] подтверждающих деятельность правообладателя по производству сокосодержащих напитков и сиропов, необходимо отметить, что данные товары также не относятся к товарам, рассматриваемым в рамках заявления от 26.12.2005 с уточнениями от 25.08.2006. Кроме того, документы [18] и [21] не относятся и к рассматриваемому периоду.

В качестве доказательства использования оспариваемого товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ "пиво" правообладателем представлен комплексный план развития производства от 07.08.2005 на 2005- 2006 годы [11], согласно которому предприятие правообладателя планировал «изучить рынок пива и оборудования для его производства, выбрать поставщика оборудования, разработать проектно-сметную документацию на ремонт и реконструкцию помещения под производство пива, разработать техническую инструкцию для производства пива, произвести согласование проектно-сметной документации, установить оборудование, разработать дизайн упаковки, выработать опытную партию, провести дегустацию и оформить сертификат». Данный внутренний документ предприятия свидетельствует лишь о намерениях правообладателя предпринять действия, позволившие бы в дальнейшем приступить к созданию производства по выпуску продукции – пиво.

Согласно представленного договора №235 с актом исполнения [12] правообладателем закуплено оборудование для мини-пивоваренного завода. Кроме того, правообладателем представлен титульный лист инструкции по производству пива "ВОЛЖАНКА" [13].

Данные документы могут свидетельствовать о намерении или о возможности создания линии по производству пива.

Договор №247 [13], в соответствии с которым изготовлен проект по реконструкции кондитерского цеха ресторана "Волга", не может быть отнесен к доказательствам, подтверждающим использование товарного знака, поскольку

отсутствует связь между ними. Заявление правообладателя, что документация, по указанному договору, изготовлена для того, чтобы произвести реконструкцию кондитерского цеха с целью создания в нем линии по производству пива, не подтверждено документально и является декларативным.

В отношении представленной на обозрение коллегии пластиковой бутылки [23] и акта о пробной выработке пива [23], следует отметить, что дата изготовления, указанная на пробке бутылки и дата составления акта являются более поздними, чем дата подачи заявления о неиспользовании товарного знака, в связи с чем не могут быть рассмотрены в качестве доказательств использования товарного знака в рассматриваемый период времени.

Таким образом, доказательства того, что товар "пиво" был изготовлен и введён правообладателем в хозяйственный товарооборот в обозначенный период, правообладателем не представлены.

Что касается информации, приведенной в письме от правообладателя в Палату по патентным спорам [22], о том, что предприятие Ундоровский завод минеральных вод «Волжанка» выпускало в 1998 году слабоалкогольные напитки «Ром-кола» и «Ром-оранж», то необходимо отметить следующее. Представленное правообладателем в подтверждение данного заявления удостоверение о государственной регистрации этилового спирта от 27.01.1998 [23] не может быть принято в качестве доказательства использования оспариваемого знака для алкогольной продукции вследствие отсутствия в нем сведений, что указанный в нем слабоалкогольный напиток «Ром-оранж» выпускался под названием «ВОЛЖАНКА».

Само же письмо [22] наоборот свидетельствует о том, что выпуск продукции, относящейся к 33 классу, в последние годы, предшествующие дате подачи настоящего заявления, правообладателем не осуществлялся.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров 32

– «пиво» и 33 – «алкогольные напитки» классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления, поступившего 26.12.2005.

Дополнительно необходимо отметить, что мнение правообладателя, изложенное в письме от 28.08.2005, не имеет своего документального подтверждения в отношении факта введения правообладателем в хозяйственный оборот указанных в упомянутом заявлении товаров 32 – «пиво» или 33 классов МКТУ, маркированных словесным товарным знаком "ВОЛЖАНКА" по свидетельству №152596, до даты подачи настоящего заявления.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.12.2005 и досрочно частично прекратить правовую охрану словесного товарного знака "Волжанка" по свидетельству №152596, сохранив её в отношении следующих товаров:

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

6	обычные металлы и их сплавы, металлические строительные материалы, передвижные металлические конструкции и сооружения, металлические материалы для рельсовых путей, металлические неэлектрические тросы и проволока, скобяные и замочные изделия, металлические трубы, сейфы, изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам, руды;
16	бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, печатная продукция, материалы для переплетных работ, фотоснимки, писчебумажные товары, клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей, принадлежности для художников, кисти, пишущие машины и конторские принадлежности, за исключением мебели, учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры, пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам, игральные карты, шрифты, клише типографские;
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;
30	кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед;
31	сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам, живые

	животные, свежие фрукты и овощи, семена, живые растения и цветы, корма для животных, солод;
32	минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы.
40	обработка материалов;
41	воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно просветительских мероприятий;
42	обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания, медицинский, гигиенический и косметический уход, ветеринарная и сельскохозяйственная службы, юридическая служба, промышленные и научные исследования и разработки, программирование.