

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.12.2006, поданное ЗАО «СОЮЗПЛОДИМПОРТ», Москва, (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №178249 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по заявке №99702881/50 с приоритетом от 03.03.1999 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.08.1999 за №178249 на имя Закрытого акционерного общества со 100-процентными иностранными инвестициями «Руст Инкорпорэйтэд», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 1-34 и услуг 35-42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №178249 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, в связи с неиспользованием данного товарного знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя (ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНК.», ул. 1905 года, 7, Москва, 123846) в установленном порядке было направлено уведомление №99702881/50(902780) от 18.01.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.06.2007, с приложением копии заявления.

Правообладатель, должным образом ознакомленный с поступившим заявлением, представил отзыв по мотивам заявления, в котором указано следующее:

— товарный знак активно используется для маркировки товара 33 класса МКТУ «водка»;

— товарный знак проставляется на упаковке указанной продукции, а именно: на водочных бутылках (этикетках), в рекламных проспектах, каталогах;

— товарный знак по свидетельству №178249 целиком включен в товарный знак по свидетельству №178247;

— в отношении товарного знака по свидетельству №178247 правообладатель заключил лицензионные договоры с ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «Русский Стандарт Водка», зарегистрированные в установленном порядке;

— в соответствии с указанными лицензионными договорами заключены договоры о производстве продукции и договоры купли-продажи;

— согласно указанным договорам лицензиат или сублицензиат (ЗАО «ЛИВИЗ») принял на себя обязательства по производству водки «РУССКИЙ СТАНДАРТ», которую реализовывал исключительно лицензиару;

— косвенным подтверждением интенсивного использования товарного знака является признание обозначения «РУССКИЙ СТАНДАРТ» общеизвестным товарным знаком;

— в отношении товарного знака по свидетельству №178249 правообладатель заключил лицензионные договоры с ЗАО «Банк Русский Стандарт» и с ЗАО «Русский Стандарт Страхование», зарегистрированные в установленном порядке;

— в соответствии с указанными лицензиями товарный знак по свидетельству №178249 широко используется в отношении услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции» и «страхование» лицензиатами, что является доказательством использования товарного знака по свидетельству №178249.

В качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству №178249 правообладателем представлены следующие материалы:

1. Копия Лицензионного договора №10/11-204 от 10.11.2004 между ЗАО «Русский Стандарт Водка» и ЗАО «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» на 4л. [1];
2. Копия Сублицензионного договора между ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «Русский Стандарт Водка» от 12.11.2004 на 2л. [2];
3. Копия Договора о производстве продукции 11-12/1-2004 между ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «Русский Стандарт Водка» от 12.11.2004 на 6л. [3];
4. Копия Договора купли-продажи №11-12/2-2004 на 3л. [4];
5. Копия Договора 11-12/3-2004 поставки упаковочных материалов и ингредиентов от 12.11.2004 (между ООО «Русский Стандарт Водка» и ЗАО «ЛИВИЗ») на 9л. [5];
6. Акты сверки ООО «Русский стандарт водка» и ЗАО «ЛИВИЗ» на 2л. [6];
7. Копия Лицензионного договора №02-01/5-2001 (между ЗАО «РУСТ ИНК.» и ЗАО «ЛИВИЗ») от 01.02.2001 на 8л. [7];
8. Копия договора о производстве продукции от 01.02.2001 (между ЗАО «ЛИВИЗ» и ЗАО «РУСТ ИНК.») на 6л. + 5л. [8];
9. Копия договора купли-продажи №02-01/2-2001 от 01.02.2001 (между ЗАО «ЛИВИЗ» и ЗАО «РУСТ ИНК.») на 3л.+2л. [9];
10. Копии актов инвентаризации расчетов, актов сверки и другой финансовой документации ЗАО «РУСТ ИНК.» и «ЗАО «ЛИВИЗ» на 13л. [10];
11. Копии фотоснимков с изображением продукции на 5л. [11]
12. «Водка путеводитель» Е. Кручина, «Издательство Жигульского», М., ООО «Бизнес ту Бизнес продакшн «Би-Би-Пи-Джи», 2003. на 6л. [12];
13. Копия Договора №11-12/2-2004 от 12.11.2004 (между ООО «Русский Стандарт Водка» и ЗАО «ЛИВИЗ») на 3л. [13];
14. Образцы продукции, 2 бутылки. [14];
15. Копия лицензионного договора №РС-2/178249-2004 от 18.06.2004 на 4л. [15];
16. Копия лицензии №4498 Д на право проведения страховой деятельности на 2л. [16];
17. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1л. [17];
18. Копия Информационного письма об учете в ЕГГРПО на 1л. [18];

19. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1л. [19];
20. Копия Лицензии №374877 на осуществление страхования на бл. [20];
21. Информационное письмо ЗАО «Русский Стандарт Страхование» №260 от 03.03.2006 на 2л. [21];
22. Копия Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности 2004года ЗАО «Русский Стандарт Страхование» на 2л. [22];
23. Пояснительная записка к Годовому бухгалтерскому отчету ЗАО «Русский Стандарт Страхование» на бл. [23];
24. Бухгалтерский баланс страховой организации на 2л. [24];
25. Устав ЗАО «Русский Стандарт Страхование» на 2л. [25];
26. Копия рекламного проспекта ЗАО «Русский Стандарт Страхование» и ЗАО «Банк Русский Стандарт» на 4л. [26];
27. Копия Устава ЗАО «Банк Русский Стандарт» на 2л. [27];
28. Копия лицензионного договора №РС-1/178249-2001 от 25.06.2001. [28];
29. Копии договоров на оказание финансовых услуг на 4л. [29];
30. Копия Свидетельства о включении в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов на 1л. [30];
31. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 2л. [31];
32. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации. на 1л. [32];
33. Копия Информационного письма об учете в Статрегистре России на 1л. [33];
34. Копия Генеральной лицензии на осуществление банковских операций №2289 на 1л. [34];
35. Копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №000-02393-111400 от 05.06.2000 на 1л. [35];

36. Копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг №077-06704-001000 о 03.06.2003 на 1л. [36];

37. Копия годовых отчетов за 2003, 2004гг. банка «Русский Стандарт» на 7 л. [37];

38. Копия «Признание профессионального сообщества» на 2л. [38];

39. Копии рекламных материалов ЗАО «Банк Русский Стандарт» на 27л. [39].

На основании представленных документов правообладателем выражена просьба сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №178249 в отношении товаров 33 и услуг 36 классов МКТУ.

Лицо, подавшее заявление, представило комментарии к отзыву правообладателя, согласно которым:

1. правообладателем заключен лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ по свидетельству №178247, а не по свидетельству №178249;

2. Договор от 01.02.2002 также не может свидетельствовать об использовании именно товарного знака по свидетельству №178249;

3. использование товарного знака в рекламе без указания уважительных причин для неиспользования на товарах не может быть признано доказательством использования товарного знака по свидетельству №178249;

4. товарный знак «РУССКИЙ СТАНДАРТ» не может использоваться для маркировки различных видов алкогольной продукции;

5. факт заключения лицензионных договоров правообладателя с ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ЗАО «Русский Стандарт Страхование» не может являться доказательством введения в гражданский оборот товарного знака по свидетельству №178249.

Правообладателем дополнительно представлены следующие документы:

40. Копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур на 8л. [40];

41. Копии Договора №Р/КР-4990 от 01.03.2004 между ЗАО «РУСТ.ИНК.» и ЗАО «ТАНДЕР» и товарно-транспортных накладных к нему на 14л. [41];

42. Копии Договора №4422-д от 01.06.2005 между ЗАО «РУСТ. ИНК.» и ООО «ТД АУРУМ» счетов-фактур, товарно-транспортных накладных к нему, а также платежных поручений на 59л. [42];

43. Копии Договора №3475/Р-КД от 01.06.2004 между ЗАО «РУСТ.ИНК.» и ООО ПКФ «Сибатом», счетов-фактур и товарно-транспортных накладных к нему, а также платежных поручений на 99л. [43];

44. Копии Договора №1644д от 01.11.2000 между ЗАО «РУСТ. ИНК.» и ООО «Дейрос» счетов-фактур и товарно-транспортных накладных к нему, а также платежных поручений на 15л. [44];

45. Копии Договора №4028Д от 01.01.2003 между ЗАО «РУСТ. ИНК.» и ООО «Норма» счетов-фактур и товарно-транспортных накладных к нему, а также платежных поручений на 22 л. [45].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (04.08.1999) регистрации товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ» правовая база для рассмотрения заявления от 11.12.2006 включает в себя Парижскую конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883г. (по состоянию на 14 июля 1967г.), Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее - Закон) и Правила.

Согласно пункту С.-(2) статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признание недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

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 от 11.12.2006, то есть с 11.12.2001 по 10.12.2006, включительно.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Комбинированный товарный знак по свидетельству №178249 включает изобразительный элемент в виде круга с расположенными в нем стилизованными изображениями голов медведя и орла. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «РУССКИЙ СТАНДАРТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно представленному отзыву правообладатель использует товарный знак по свидетельству №178249 в отношении товаров 33 класса МКТУ и части услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции».

В отношении использования товарного знака для маркировки товаров 33 класса МКТУ установлено, что, как следует из представленных правообладателем копий снимков рекламного буклета [11], а также представленных образцов продукции [14], товарный знак «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №178249 действительно присутствует в составе этикеток для маркировки товаров 33 класса МКТУ, а именно: водки. Фактически используемый товарный знак представляет собой

этикетку, на которой присутствует изобразительный элемент, выполненный в виде круга, внутри которого изображены стилизованные головы медведя и орла, справа и слева от круга выполнен орнамент в виде знамен, над кругом – корона, а так же словесный элемент «РУССКИЙ СТАНДАРТ», размещенный на двух строках, причем слово «СТАНДАРТ» выполнено более крупным шрифтом. Таким образом, фактически используемый товарный знак отличается от зарегистрированного отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, что, допускается нормами, установленными Парижской конвенцией.

Информация о производителе, имеющаяся на одном из представленных образцов продукции, свидетельствует о том, что товар произведен ЗАО «ЛИВИЗ» для ЗАО «РУСТ ИНК.» 02.02.2004[14]. Что свидетельствует об использовании знака правообладателем в оговоренные сроки.

Надлежащее использование товарного знака по свидетельству №178249 самим правообладателем подтверждается представленным правообладателем Договором и дополнительными соглашениями к нему [8]. В соответствии с Указанным Договором, правообладатель, не имея своих производственных площадей, заключил как заказчик договор с ЗАО «ЛИВИЗ» на производство водки, в том числе «РУССКИЙ СТАНДАРТ». Следует отметить, что правообладатель предоставил ЗАО «ЛИВИЗ» рецептуру и Технологическую инструкцию, и оборудование, необходимые для производства указанной продукции.

По условиям Договора [9] произведенная продукция передается правообладателю и им оплачивается.

Доказательством исполнения сторонами Договоров [8,9] являются товарно-транспортные накладные и счета-фактур к ним, датированные 2003г. [12]; платежные поручения, относящиеся к этому периоду, а также акты сверки взаимных расчетов между ЗАО «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД» и ЗАО «ЛИВИЗ» [10], которые свидетельствуют о выполнении указанных Договоров.

О введении правообладателем в гражданский оборот продукции, маркированной товарным знаком «РУССКИЙ СТАНДАРТ», свидетельствуют



Договоры, заключенные правообладателем с ЗАО «ТАНДЕР» (г. Краснодар) [41], с ООО ТД «АУРУМ» (Москва) [42], ООО ПКФ «Сибатом» (г. Иркутск) [43], с ООО «Дейрос» (Москва) [45], с ООО «Норма» (г. Пермь) [45], согласно которым ЗАО «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД» продает алкогольные напитки, в том числе водку «РУССКИЙ СТАНДАРТ», для последующей реализации. Выполнение указанных Договоров подтверждается приложенными товарно-транспортными накладными, счетами-фактурами и платежными документами.

Представленные правообладателем материалы [1-7] не могут служить доказательствами использования товарного знака по свидетельству №178249 в силу следующих причин: договоры [2-5] заключены не правообладателем, а иными лицами; действие лицензионных договоров [1, 7] распространяется в отношении товарного знака по свидетельству №178247, и не распространяется на товарный знак по свидетельству №178249.

Использование товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №178249 доказано в отношении товара 33 класса МКТУ «водка», тем не менее, этот факт не способен повлечь сужение объема охраны, поскольку исключительное право на товарный знак действует в отношении однородных товаров, а алкогольные напитки и водка являются таковыми, поскольку соотносятся между собой как род-вид.

В соответствии со статьей 26 Закона право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем другому лицу по лицензионному договору, должным образом зарегистрированному в Роспатенте.

Вместе с тем правообладателем представлены лицензионные договоры [15], [28], заключенные с иными юридическими лицами на право использования товарного знака по свидетельству №178249 в отношении товаров 36 класса МКТУ, должным образом зарегистрированные в Роспатенте.

В отношении услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции» товарный знак по свидетельству №178249 используется ЗАО «Банк Русский

Стандарт» на основании лицензионного договора, зарегистрированного в Госреестре 23.07.2002 №23076.

ЗАО «Банк Русский Стандарт» внесен в Единый государственный реестр юридических лиц [31], Информационным письмом подтверждается наличие в составе Статистического реестра хозяйствующих субъектов ЗАО «Банк Русский Стандарт» [36], банк имеет лицензии на оказание финансовых услуг [34 – 36].

В исследуемый период ЗАО «Банк Русский Стандарт», осуществляя деятельность в области кредитования в рамках банковской системы Российской Федерации, объявлен лауреатом Всероссийской премии «Российский Национальный олимп» 37, занимает 6 место среди самых прибыльных банков согласно оценкам журнала «Профиль» №44/28 за ноябрь 2005г. [36, 37].

Воспроизведение товарного знака в рекламе [39], печатных изданиях [39], на официальных бланках [37], кредитных картах, подтверждает использование товарного знака по свидетельству №178249 в отношении финансовых и кредитно-денежных операций. Фактически товарный знак используется лицензиатом в форме, которая незначительно отличается от зарегистрированной, а именно, словесный элемент расположен не под изобразительным, а справа от него, а также выполнен более крупным шрифтом. Однако указанные отличия не меняют существа товарного знака и, следовательно, не влекут за собой прекращения его правовой охраны в связи с неиспользованием.

В отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование» товарный знак по свидетельству №178249 используется ЗАО «Русский Стандарт Страхование» на основании лицензионного договора [15], зарегистрированного в Госреестре 24.09.2004 №6954.

ЗАО «Русский Стандарт Страхование» создано согласно Уставу [25] в марте 2003г. и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц [17], Информационным письмом подтверждается наличие в составе Статистического реестра хозяйствующих субъектов ЗАО «Русский Стандарт Страхование» [18]. ЗАО «Русский Стандарт Страхование» получило лицензии на осуществление страховой деятельности [16, 20].

В исследуемый период ЗАО «Русский Стандарт Страхование» осуществляло деятельность в области страхования жизни и трудоспособности заемщиков кредитов ЗАО «Банк Русский Стандарт» [22 – 24]. В течение 2004 -2005 гг. было заключено более 3 млн. индивидуальных добровольных договоров страхования. По итогам 2005г. по информации Федеральной службы надзора ЗАО «Русский Стандарт Страхования» заняло 44 место среди страховых компаний России и 7 место среди страховых компаний, занимающихся личным страхованием (за исключением страхования жизни) [21].

Воспроизведение товарного знака в рекламе [26], на официальных бланках [21, 23], печатях [16 -21, 23] подтверждает использование товарного знака по свидетельству №178249 в отношении осуществления страховой деятельности.

Принимая во внимание вышеприведенные факты, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что представленные правообладателем документы подтверждают факт надлежащего использования товарного знака по свидетельству №178249 в отношении всех товаров 33 и части услуг 36 (страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции) классов МКТУ.

Для остальных товаров и услуг, включенных в перечень, правообладателем знака никаких сведений, подтверждающих использование на территории Российской Федерации знака по свидетельству №178249, представлено не было.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №178249 в отношении той части товаров и услуг, для которой правообладателем не опровергнуто утверждение о неиспользовании принадлежащего ему знака.

Указанные доводы, приведенные в особом мнении, проанализированы в решении.

Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 11.12.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №178249 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:**

Форма № 81.1

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

- (511) 33- алкогольные напитки (за исключением пива).  
36- страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции.