

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 (далее – Кодекс), 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, рассмотрела заявление от 06.11.2009, поданное по поручению французской компании «СКИ ДЕ БРУА» (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 276705 в связи с неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2004720676/50 с приоритетом от 13.09.2004 произведена 15.10.2004 за № 276705 на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодоимпорт», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

Согласно приведенному в заявке № 2004720676/50 описанию оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку в форме трапеции с выпуклостью в верхней части. Этикетка выполнена в оранжевом цвете и обрамлена золотистой каймой. Кайма выполнена в две полосы: широкая внешняя и тонкая внутренняя. В центре этикетки расположено слово «MOSKOVSKIY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита бордового цвета. Ниже находится эмблема «СПИ» оранжевого цвета, размещенная на фоне бордового круга. Вокруг эмблемы расположена надпись золотистого цвета «FEDERAL STATE ENTERPRISE «SOJUZPLODOIMPORT»». В нижней части этикетки буквами черного цвета в две строки выполнена надпись «Федеральное Казенное Предприятие «СОЮЗПЛОДОИМПОРТ»».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству

№ 276705 в связи с неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с заявлением от 06.11.2009, на заседании коллегии 31.03.2010 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- ФКП «Союзплодоимпорт» не согласно с доводами, приведенными в заявлении о неиспользовании товарного знака по свидетельству №276705;

- ФКП «Союзплодоимпорт» заключило лицензионный договор от 07.10.2005 №15-л с ООО «АК» в отношении товарных знаков по свидетельствам № 276705, № 276706, № 276707 и № 276708, на основании которого последнее заключило сублицензионный договор №240 с ОАО МВКЗ «КиН», который и производил продукцию, в том числе и под товарным знаком по свидетельству №276705;

- в адрес ФКП «Союзплодоимпорт» ежеквартально поступали отчеты об объемах произведенной продукции под товарными знаками, указанными в договорах;

- лицензиатом и сублицензиатом осуществлялись инвестиционные расходы на развитие и продвижение вышеуказанных товарных знаков;

- ООО «АК» перечисляло ФКП «Союзплодоимпорт» лицензионное вознаграждение за использование товарных знаков;

- ФКП «Союзплодоимпорт» осуществляло контроль качества производимой продукции;

- продукция, производимая по сублицензионному договору №240, вводилась в гражданский оборот силами ООО «МВКЗ «КиН»;

- вышеперечисленные факты подтверждают использование товарного знака путем заключения лицензионного договора (см. статью 1489 Кодекса);

- помимо производства и реализации готовой продукции ООО «МВКЗ «КиН» организовывал проведение рекламных акций, направленных на продвижение коньяка «Московский», что также является использованием

товарного знака по свидетельству №276705 путем его размещения в объявлениях, в рекламе и в предложениях к продаже;

- ООО «МВКЗ «КиН» осуществлял упаковку готовой продукции в сувенирный короб коричневого цвета, на котором также размещалось изображение готовой продукции под товарным знаком, включающим в свой состав элементы товарного знака по свидетельству №276705, что является использованием товарного знака путем размещения его на упаковках товара, который производится, предлагается к продаже, продается и демонстрируется (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 Кодекса).

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия лицензионного договора от 07.10.2005 №15-л с приложениями на 33 л. [1];

- копия сублицензионного договора №240 от 25.11.2005 с приложениями на 28 л. [2];

- копии платежных поручений об оплате лицензионного вознаграждения по лицензионному договору от 07.10.2005 №15-л на 45 л. [3];

- копия договора от 06.06.2006 №2006-195/28 на проведение лабораторных исследований на 10 л. [4];

- копия паспорта на коньяк «Московский» на 18 л. [5];

- копия договора поставки №Фр-6850 от 28.05.2007 на 16 л. [6];

- копии актов об оказанных услугах по лицензионному договору от 07.10.2005 №15-л на 9 л. [7];

- копии уведомлений о регистрации лицензионного договора от 07.10.2005 №15-л и о его расторжении на 2 л. [8];

- выписка из государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по товарному знаку по свидетельству № 276705 на 4 л. [9];

- копия рекламного буклета с информацией о производимой ОАО «МВКЗ «КиН» продукции на 1 л. [10];

- копия страницы 58 корпоративного издания Группы компаний «КиН» выпуска №31 от декабря 2008 г. на 1 л. [11];

- копия рекламной листовки с указанием цен на 1 л. [12];

- копии отчетов ООО «АК» по договору от 07.10.2005 №15-л об объемах инвестиционных расходов за период с 04 квартала 2005 по 04 квартал .2007 на 42 л. [13];

- копии отчетов об объемах произведенной продукции за период с 01.10.2005 по 31.03.2009 на 18 л. [14].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 06.11.2009.

Изучив материалы дела и заслушав участников, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.11.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

С учетом даты (06.11.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю надлежит доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 06.11.2006 по 05.11.2009 включительно.

Комбинированный товарный знак по свидетельству № 276705 представляет собой этикетку, выполненную в форме трапеции с выпуклостью в верхней части. Фон этикетки – оранжевый. Этикетка обрамлена широкой с внешней стороны и тонкой с внутренней стороны каймой золотистого цвета.

Центральное положение в этикетке занимает словесный элемент «MOSKOVSKIY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита бордового цвета.

Под указанным словесным элементом размещена эмблема «СПИ», являющаяся зарегистрированным товарным знаком заявителя, выполненная на фоне бордового круга. Вокруг эмблемы расположена надпись «FEDERAL STATE ENTERPRISE «SOJUZPLODOIMPORT», выполненная заглавными буквами латинского алфавита золотистого цвета.

В нижней части этикетки размещена надпись «Федеральное Казенное Предприятие «СОЮЗПЛОДОИМПОРТ», выполненная мелким шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Анализ отзыва правообладателя на заявление от 06.11.2009 и представленных к нему документов показал следующее.

Как указано в отзыве, использование товарного знака по свидетельству №276705 осуществлялось путем заключения лицензионного договора между правообладателем и ООО «АК»[1]. Поскольку ООО «АК» не является производителем коньячной продукции, им был заключен сублицензионный договор [2] с ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН» (далее – сублицензиат), который и производил продукцию, размещал на ней товарный знак по свидетельству №276705 и вводил ее в гражданский оборот. Вместе с тем следует отметить, что представленные правообладателем материалы [1 – 14] не содержат фактических данных, свидетельствующих о том, что сублицензиатом осуществлялось введение в гражданский оборот продукции, относящейся к 33 классу МКТУ, а именно: коньяка, маркированного товарным знаком по

свидетельству №276705. Так, договоры поставки и купли-продажи от 28.05.2007[6], в которых ООО «Фрион», указанный как генеральный дилер ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН», выступает в качестве поставщика и продавца, в том числе и алкогольной продукции под товарным знаком «Московский», не содержат подтверждения их исполнения. Отсутствует также дистрибьютерский или дилерский договор, подтверждающий, что ООО «Фрион» на указанную в договорах дату был генеральным дилером или дистрибьютером ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН». Также необходимо отметить, что в соответствии с паспортом на продукцию «Коньяк российский четырехлетний «Московский»[5], рекламными буклетами [10, 12] и образцом товара, представленным коллегии на обозрение, этикетка, которой маркировался указанный товар, существенно отличается от комбинированного товарного знака по свидетельству №276705, поскольку вместо изображения эмблемы «СПИ» присутствует изображение Георгия Победоносца с копьем на коне, вместо надписи «Federal State Enterprise «SOJUZPLODOIMPORT» изображен товарный знак ОАО «Московский винно-коньячный завод «КиН». Из всех элементов, входящих в состав товарного знака по свидетельству №276705, указанная этикетка содержит лишь слово «Moskovskiy», цветовая гамма сравниваемых этикеток с учетом представленных на обозрение коллегии образцов продукции также является различной.. Таким образом, имеет место существенное изменение товарного знака, что не позволяет признать использование товарного знака по свидетельству №276705 с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о недоказанности факта использования правообладателем товарного знака по свидетельству №276705 в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В силу указанного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании вышеупомянутого знака в установленные законодательством сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 06.11.2009.

Правообладателем было представлено особое мнение от 05.04.2010, доводы которого повторяют изложенные им доводы отзыва на заявление от 06.11.2009 и проанализированы в мотивировочной части заключения.

Что касается довода об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего заявление, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что заинтересованность в досрочном прекращении товарного знака по свидетельству № 276705 в связи с неиспользованием усматривается в том, что, лицо, подавшее заявление, имеет хозяйственные связи с совладельцами ОАО Московский винно-коньячный завод «КиН», который на протяжении длительного времени до расторжения лицензионного договора в 2009 году с правообладателем товарного знака производил коньяк «Московский», будучи сублицензиатом по сублицензионному договору №240 от 25.11.2005, осуществляя свою деятельность на рынке алкогольной продукции.

.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 06.11.2009 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 276705.**