

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 № 276707 в связи с неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2004720678/50 с приоритетом от 13.09.2004 произведена 15.10.2004 за № 276707 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 № 2004720678/50 описанию товарный знак представляет собой этикетку в форме трапеции с выпуклостью в верхней части. Этикетка выполнена в бордовом цвете с рябью и обрамлена золотистой каймой. Кайма выполнена в три полосы: широкая внешняя и тонкие внутренние полосы. В центре этикетки на декоративной ленте белого цвета с золотистым обрамлением расположено слово «Moskovskiy», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита коричневого цвета. Выше находится эмблема «СПИ», размещенная внутри окружности. Вокруг эмблемы и под лентой расположена надпись «Federal State Enterprise «SOJUZPLODOIMPORT». В самой нижней части этикетки по центру расположена фигура в виде многоугольника синего цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 276707 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 №276707;
- 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 №276707;
- 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 №276707 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 №276707, 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 № 276707 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 № 276707 представляет собой этикетку, выполненную в форме трапеции с выпуклостью в верхней части. Фон этикетки – бордовый. 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 буквами латинского алфавита коричневого цвета на фоне ленты белого цвета с золотистой каймой.

Под указанным словесным элементом и вокруг эмблемы «СПИ», расположенной в верхней части обозначения, размещена надпись «Federal State Enterprise «SOJUZPLODOIMPORT».

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 №276707 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 №276707 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 №276707. 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 дистрибутерский или дилерский договор, подтверждающий, что ООО «Фрион» на указанную в договорах дату был генеральным дилером или дистрибутером 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 №276707, поскольку вместо изображения эмблемы «СПИ» в верхней части этикетки 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 №276707, указанная этикетка содержит лишь слово «Moskovskiy», также можно говорить об использовании близкой цветовой гаммы сравниваемых этикеток с учетом представленных на обозрение коллегии образцов продукции. Таким образом, имеет место существенное изменение товарного знака, что не позволяет признать использование товарного знака по свидетельству №276707 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 №276707 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 № 276707 в связи с неиспользованием усматривается в том, что, лицо, подавшее заявление, имеет хозяйствственные связи с совладельцами ОАО «Московский винно-коньячный завод

«КиН», который на протяжении длительного времени производил коньяк «Московский», будучи сублицензиатом по договору №240 от 25.11.2005 до расторжения лицензионного договора в 2009 году с правообладателем товарного знака, 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 № 276707.**