

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 23.11.2007, поданное от имени ООО «Зуйков и партнеры», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АГЕНТ» по свидетельству №221657, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «АГЕНТ» по заявке №2000727727/50 с приоритетом от 31.10.2000 произведена 18.09.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №221657 на имя Бюро-Дизайн «Бона Деа», 362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 22, 2-й этаж в отношении товаров 12, 18, 25, 28, 32, 33 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне, со сроком действия в течение 10 лет. Согласно сведениям Госреестра наименование правообладателя изменено на следующее: Икаев Гиви Иванович, 362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 22, 2-й этаж.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.11.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АГЕНТ» по свидетельству №221657 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 32, 33 классов МКТУ, по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- между правообладателем и ЗАО «АТК», имеющего лицензию на производство, хранение и поставку спиртных напитков, заключен договор простого товарищества (о совместной деятельности);

- в соответствии с указанным договором стороны обязались путем объединения усилий совместно действовать в области продвижения на региональном потребительском рынке Республики Северная Осетия-Алания алкогольной и безалкогольной продукции под товарным знаком «АГЕНТ»;

- правообладатель во исполнение взятых на себя обязательств разработал логотип «Агент» для упаковочной тары, дизайн этикеток воды и водки «Агент»;

- ЗАО «АТК» по заказу правообладателя приступил к изготовлению экспериментальной партии питьевой воды (пять тысяч бутылок) и водки (две тысячи бутылок) «Агент»;

- упаковка водки осуществлялась в упаковочную тару – картонные ящики;

- в подтверждение выполненных друг перед другом обязательств (производство и продвижение алкогольной и безалкогольной продукции) сторонами договора о простом товариществе был подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- сторонами договора простого товарищества был заключен договор поручения на реализацию готовой продукции (водки и питьевой воды «Агент»);

- реализация готовой алкогольной и безалкогольной продукции осуществлялась по заявкам предприятий и организаций в магазинах и в предприятиях общественного питания (кафе, бары, рестораны);

- правообладатель изготовил и распространил (на выставках, в магазинах, на рынках и в других местах массового скопления людей) печатную рекламную продукцию с товарным знаком «Агент» (календари, визитки), общим количеством десять тысяч штук;

- с целью выявления уровня узнаваемости товарного знака «Агент» правообладателем был проведен опрос потребителей алкогольной и

безалкогольной продукции, маркированной товарным знаком «Агент», показавший достаточно хороший уровень потребительской реакции на указанные товары;

- правообладатель заключил с ООО «Полиграфика» договор на размещение рекламы с изображением готовой продукции – питьевой воды под товарным знаком «Агент». Наружная реклама размещалась в течение месяца с августа по сентябрь 2005 г.;

- ввиду изменения организационно-правовой формы ЗАО «АТК» был расторгнут договор простого товарищества от 20.12.2002 и заключен договор простого товарищества №2 с ООО «АТК»;

- во исполнение взятых на себя обязательств по договору простого товарищества №2 правообладатель товарного знака по свидетельству №221657 осуществил заказ и оплату на размещение в сети Интернет (на сайтах www.brandmarket.ru, www.acurat.ru) рекламной информации об алкогольной и безалкогольной продукции под товарным знаком «Агент»;

- для привлечения новых покупателей питьевой воды «Агент» и водки «Агент» правообладатель осуществил изготовление и почтовую рассылку рекламных материалов (в количестве 5000 штук), касающуюся указанных товаров;

- правообладатель заключил договор с ЗАО «Медиа Сто» на изготовление и прокат видеоролика с рекламой питьевой воды «Агент». Прокат указанного видеоролика осуществлялся по каналу ТВ «Классика» с 16.08.2007;

- ООО «АТК» в 2006-2007 участвовал в российских продовольственных выставках, где демонстрировал производимую алкогольную и безалкогольную продукцию, в том числе водку и питьевую воду «Агент»;

- товарный знак «Агент» с 2003 по 2007 годы применялся в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ на товарах питьевой воде и водки; на упаковке товаропроизводителя (картонные коробки для водки «Агент»); в наружной рекламе, в рекламе на телевидении, в печатной продукции, в почтовых рекламных рассылках, в сети Интернет, на выставках.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 23.11.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «АГЕНТ» по свидетельству №221657.

К отзыву правообладателя приложены следующие дополнительные материалы:

- копия договора простого товарищества от 20.12.2002 на 2 л. [1];
- копия лицензии на производство, хранение и поставки производственных спиртных напитков №1153 от 19.08.2003 на 1 л. [2];
- копия паспорта на товарный знак (приложение №1.2 к договору простого товарищества (о совместной деятельности) от 20.12.2002) на 1 л.[3];
- эскиз логотипа для крышки водки «Агент» на 1 л. [4];
- эскиз логотипа для упаковочной тары (коробки) на 1 л. [5];
- дизайн этикеток для водки «Агент» на 1 л. на 1 л. [6];
- дизайн этикеток для питьевой воды «АГЕНТ» на 1 л. [7];
- копия приказа по предприятию ЗАО «АТК» №15, №28 на 2 л. [8];
- копия фотографии готовой продукции - бутылки водки «Агент» на 1 л. [8];
- копия фотографии упаковочной тары – коробки на 1 л. [9];
- копия акта сдачи-приемки выполненных работ по договору от 20.12.2002 на 1 л. [10];
- копия договора-поручения на продажу товара от 10.01.2004 на 2 л. [11];
- заявки предприятий на 2 л. [12];
- копия накладной №321 от 13.01.2004 на 1 л. и кассовый чек [13];
- фотокопия меню кафе «Космос» на 1 л. [14];
- фотокопии печатной рекламной продукции с товарным знаком «Агент» - календари и визитки ЗАО «АТК» на 2 л. [15];
- результаты опроса потребителей на 2 л. [16];
- копия договора на размещение наружной рекламы №59 и приложения к нему на 5 л., а также квитанция к приходному кассовому ордеру №260 [17];
- фотокопия щита с наружной рекламой питьевой воды «Агент» на 1 л. [18];

- копия соглашения о расторжении договора от 02.12.2005 на 1 л. [19];
- копия договора простого товарищества №2 от 28.12.2005 на 3 л. [20];
- копия лицензии на производство, хранение и поставки производственных спиртных напитков №2168 от 03.07.2007 на 1 л. [21];
- договор №26 на размещение рекламы в сети Интернет от 01.06.2007 и приложение к нему на 3 л., а также платежное поручение на 1 л. [22];
- распечатки из сети Интернет с сайта www.brandmarket.ru, www.acurat.ru на 7 л. [23];
- почтовая рассылка на 1 л. [24];
- квитанция по оплате отправленной почтовой корреспонденции на 1 л. [25];
- реестр почтовых отправлений на 1 л. [26];
- копия договора на рекламу №6 с ЗАО «Медиа Сто» на 4 л. [27];
- итоговый акт сдачи-приемки работ согласно счета №12 от 02.08.2007 на 1 л. и квитанция к приходному кассовому ордеру №278 [28];
- копия договора по оказанию услуг от 15.06.2005 на 1 л. [29];
- копия запроса от 24.06.2005 руководителю Республиканского Выставочного Центра «Иртекс» на 1 л. [30];
- копия ответа на запрос от 07.07.2005 руководителя Республиканского Выставочного Центра «Иртекс» на 1 л. [31];
- упаковка – коробка из под водки «Агент» [32].

На заседании коллегии, состоявшейся 20.10.2008, лицом, подавшим заявление, был представлен ответ на отзыв правообладателя товарного знака по свидетельству №221657, доводы которого сводятся к следующему:

- из представленных правообладателем документов следует, что продукцию, маркированную обозначением «АГЕНТ», планировало производить и вводить в гражданский оборот иное юридическое лицо – ЗАО (ООО) «АТК», с которым правообладатель товарного знака по свидетельству №221657 лицензионный договор не заключал;

- следует обратить внимание на отсутствие зарегистрированной рецептуры и технологических инструкций, сертификатов и гигиенических

заклучений, выданных на продукцию, маркированную обозначением «АГЕНТ» в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

- отсутствуют подтверждения исполнения представленных договоров;
- представленные документы не доказывают использование правообладателем товарного знака «АГЕНТ» по свидетельству №221657 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 23.11.2007.

С учетом даты (18.09.2002) регистрации товарного знака по свидетельству №221657 правовая база для рассмотрения заявления от 23.11.2007 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), и Правила ППС.

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, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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 Российской Федерации, 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 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.

С учетом даты (23.11.2007) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 23.11.2002 по 22.11.2007 включительно.

Товарный знак «АГЕНТ» по свидетельству №221657 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12, 18, 25, 28, 32, 33 и услуг 38 классов МКТУ.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №221657 совместно с ЗАО «АТК» заключили договор простого товарищества (о совместной деятельности) [1, 20], целью которого является использование товарного знака «АГЕНТ» по свидетельству №221657 путем применения его на товарах, этикетках и упаковках, для которых он зарегистрирован, а также в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках в Российской Федерации, в сети Интернет, а также для введения в гражданский оборот продукции с использованием товарного знака «АГЕНТ». Согласно указанному договору правообладатель разрабатывает дизайн этикеток, упаковочной тары, заказывает рекламу товаров, маркированных указанным товарным знаком, проводит маркетинговое исследование потребительского спроса на питьевую воду и водку, маркированные товарным знаком «АГЕНТ». В свою очередь обязанностью ЗАО «АТК» (впоследствии общество изменило свою организационно-правовую форму на ООО «АТК»), имеющего лицензию [2, 21] на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков, является производство по заказу правообладателя товарного знака «АГЕНТ» алкогольной и безалкогольной продукции на своих

производственных мощностях, заказ, оплата и поставка этикеток и упаковочной тары.

Далее, согласно договору [11] обязанность по реализации произведенной продукции берет на себя ЗАО «АТК». Однако представленные правообладателем материалы не подтверждают факта введения таких товаров как вода питьевая и водка, маркированных товарным знаком «Агент», в гражданский оборот. Так, фактическая поставка товаров по заявкам на поставку продукции [12] не подтверждается ни заключенными договорами, ни товарными накладными, ни платежными поручениями. Имеющаяся в материалах отзыва накладная №321 от 13.01.2004 не содержит подписи и печати принимающей стороны (ООО «Космос»). Совпадение даты и цены в накладной и чеке является недостаточным для однозначного вывода о том, что оплата по чеку была осуществлена в соответствии с данной накладной.

В качестве подтверждения использования товарного знака «Агент» в рекламе правообладателем представлены копии печатной продукции (визитки и календари) [15], копия договора на аренду рекламного щита и приложения к нему [17-18], копия договора на размещение рекламы в сети Интернет и приложения к нему [22-23], копия договора на рекламу питьевой воды «Агент» на канале ТВ Классика и приложения к нему (г. Владикавказ) [27-28].

Анализ материалов [22-23] показал, что информация, размещенная в сети Интернет, касается не предложения к продаже товаров 32, 33 классов МКТУ, маркированных товарным знаком «АГЕНТ», а продажи самого товарного знака «АГЕНТ» по свидетельству №221657.

Ни договор на оказание рекламных услуг на телевидении [27-28], ни договор на аренду рекламного щита [17-18] не подкрепляются платежными поручениями, свидетельствующими об оплате оказанных услуг. Кроме того, документы [17-18] не содержат сведений о том, какого рода информация была размещена на рекламном щите. Копия фотографии с изображением

наружного щита с рекламой воды питьевой «Агент» [18] не содержит сведений о месте и времени оказания данных рекламных услуг.

Доводы правообладателя об участии продукции ЗАО «АТК», в частности, воды питьевой и водки под маркой «Агент» на выставке продовольственных товаров в г. Владикавказ 02.07.2005 не подкреплены какими-либо достоверными источниками информации (например, каталогами с образцами готовой продукции, ссылки на которые содержатся в письме [30], фотографиями с выставки).

Кроме того, применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, при демонстрации экспонатов на выставке не освобождает правообладателя от обязанности использовать товарный знак при производстве и введении товара в гражданский оборот.

Необходимо отметить, что правообладателем не представлено каких-либо убедительных подтверждений факта производства товаров 32, 33 классов МКТУ, таких как, например, зарегистрированные рецептуры, технологические инструкции, сертификаты и гигиенические заключения на конкретный напиток (вода питьевая и (или) водка «Агент»), перечень которых установлен федеральными законами.

Учитывая, что правообладателем товарного знака по свидетельству №221657 не доказано непосредственное введение в гражданский оборот товара, маркированного товарным знаком «АГЕНТ», представленные правообладателем материалы [1-32] не могут явиться подтверждением использования товарного знака по свидетельству №221657 в период времени, предшествующий подаче заявления от 23.11.2007.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 23.11.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «АГЕНТ» по свидетельству №221657 частично, сохранив ее в отношении следующего перечня товаров и услуг: