

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.01.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Д Дистрибьюшен», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №309036, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2003703748/50 с приоритетом от 26.02.2003 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2006 за №309036 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно: водка» на имя Закрытого акционерного общества «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А. Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №309036 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной вертикально ориентированной этикетки. В углах этикетки помещены орнаменты, состоящие из дуг, квадратов и вписанных в них спиралей. В верхней части этикетки помещены стилизованные изображения четырех гербов–наград, и под ними указаны года их вручения. Под ними исполнен по дуге в две строки шрифтом, близким к стандартному, и оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА», а ниже в правой части этикетки – словесный элемент «ПОТОМКА ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА

АРСЕНЬЕВИЧА СМIRHOBA», выполненный в четыре строки стандартным мелким шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В нижней части этикетки помещен элемент «СТОЛОВОЕ ВИНО №», исполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита, а под ним – элементы «объем 0,61 л», «спирт 40%» (стандартным шрифтом строчными буквами) и «ВОДКА» (стандартным жирным шрифтом заглавными буквами).

Товарный знак исполнен в бронзовом, красном, синем, черном, белом, коричневом и золотом цветовом сочетании.

Изображения гербов, все цифры, буквы и слова, кроме «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМIRHOBA ПОТОМКА ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМIRHOBA», включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, на основании лицензионного договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2008 за №РД0031094, правообладателем предоставлена неисключительная лицензия сроком на 5 лет на использование товарного знака по свидетельству №309036 Открытому акционерному обществу «Костромахлебпром», Костромская область (далее – лицензиат).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.01.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №309036 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно: водка» в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса обоснована в заявлении тем,

что областью его деятельности является производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и в рамках такой деятельности им активно используется принадлежащий ему товарный знак «СМИРНОВЪ» по свидетельству №163000, зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.04.2010, представил на него отзыв от 21.04.2010, в котором выражено сомнение относительно наличия у лица, подавшего заявление, заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В данном отзыве также указано, что спорный товарный знак использовался в рассматриваемый период времени лицензиатом на основании лицензионного договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2008 за №РД0031094, в отношении производимой им водки. Отмечено, что правообладателем были переданы лицензиату вместе с правом на использование данного товарного знака рецептура и технологические инструкции на соответствующий алкогольный напиток – водку «Борисъ Смирновъ. Столовое вино №1, крепкая». На данную продукцию лицензиатом были получены сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на имя его филиала – Галичского ликеро-водочного завода (далее – филиал лицензиата).

В отзыве отмечено, что по условиям приложения к вышеупомянутому лицензионному договору лицензиат взял на себя заказ и поставку вспомогательных материалов, при этом макеты этикетки и коробка указанной продукции были согласованы, согласно договору, с правообладателем

(лицензиаром). Указано, что изготовление этикеток было заказано филиалом лицензиата у ООО «Специализированный полиграфический комплекс», и соответствующий договор его сторонами был выполнен.

Согласно отзыву правообладателя, реализация готовой алкогольной продукции (водки «Борисъ Смирновъ. Столовое вино №1, крепкая») осуществлялась по договору поставки товара филиалом лицензиата (поставщиком) ООО «Региональная водочная компания» (покупателю), являющемуся оптово-розничной фирмой, и соответствующие товаросопроводительные и финансовые документы подтверждают исполнение этого договора его сторонами и, соответственно, факты введения лицензиатом указанного товара в рассматриваемый период времени в гражданский оборот.

В отзыве указано, что правообладателем и лицензиатом ежемесячно подписываются акты выполненных работ, и в соответствии с ними выплачиваются лицензиатом в пользу правообладателя лицензионные вознаграждения (роялти).

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие регистрации товарного знака.

К отзыву правообладателя от 21.04.2010 приложены копии следующих документов:

- Распечатка сведений о спорном товарном знаке – на 2 л. [1];
- Устав правообладателя – на 2 л. [2];
- Выдержка из заключения коллегии палаты по патентным спорам – на 9 л. [3];
- Решение Арбитражного суда города Москвы – на 10 л. [4];
- Распечатка информационного письма Роспатента – на 3 л. [5];

- Распечатки сведений о товарных знаках лица, подавшего заявление, и об обозначениях, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на его имя, – на 15 л. [6];
- Уведомление ФГУ ФИПС о государственной регистрации лицензионного договора и лицензионный договор с приложениями – на 4 л. [7];
- Титульный лист Положения о филиале лицензиата – на 1 л. [8];
- Приказ директора филиала лицензиата об использовании в документах финансовой и бухгалтерской отчетности и в других деловых документах упрощенных наименований алкогольной продукции, в частности, обозначения «Борис Смирновъ. Столовое вино №1, крепкая» – на 1 л. [9];
- Титульный лист рецептуры правообладателя на водку «Борис Смирновъ. Столовое вино №1, крепкая» – на 1 л., в 2 экз. [10];
- Сертификат соответствия с приложением и приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению на имя филиала лицензиата, в частности, на водку «Борис Смирновъ. Столовое вино №1, крепкая» – на 3 л. [11];
- Договор о заказе филиалом лицензиата у ООО «Специализированный полиграфический комплекс» изготовления этикеток, к договору – счет-фактура, счет, товарная накладная и платежное поручение – на 7 л. [12];
- Договор о поставке товара филиалом лицензиата (поставщиком) ООО «Региональная водочная компания» (покупателю), к договору – счет-фактура, товарно-транспортная накладная, товарная накладная и чек – на 6 л. [13];

- Фотографии бутылки водки «Борис Смирновъ. Столовое вино №1, крепкая» – на 2 л. [14];
- Акт выполненных работ, подписанный правообладателем и лицензиатом, и выписка со счета правообладателя о выплате лицензиатом в его пользу лицензионного вознаграждения (роялти) – на 2 л. [15].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.05.2010, правообладателем были также представлены копии следующих документов:

- Выдержка из заключения коллегии палаты по патентным спорам – на 5 л. [16];
- Платежное поручение филиала лицензиата на выплату в пользу правообладателя лицензионного вознаграждения (роялти) – на 1 л. [17];
- Договор о заказе правообладателем у ОАО «КОНТИ-ПРИНТ» полиграфической продукции (календарей и листовок) с приложением и макетами, к договору – счет, счет-фактура, товарная накладная, накладная, платежные поручения и письмо о получении лицензиатом данной продукции – на 14 л. [18];
- Рекламная листовка – на 1 л. [19].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.05.2010, правообладателем был представлен на обозрение образец товара – бутылка водки «Борис Смирновъ. Столовое вино №1, крепкая» [20].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.05.2010, правообладателем была также представлена копия платежного поручения ООО «Региональная водочная компания» (покупателя) на оплату в

пользу филиала лицензиата (поставщика) за алкогольную продукцию в соответствии с вышеупомянутым договором поставки товара – на 1 л. [21].

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.01.2010, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

В соответствии с пунктом 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 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом

2 статьи 1484 настоящего 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Принимая во внимание то, что лицо, подавшее заявление, обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №163000 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива», а также то, что лицо, подавшее заявление, и правообладатель осуществляют деятельность в одном сегменте рынка, и известны факты неоднократного столкновения их интересов в Палате по патентным спорам и в суде по поводу исключительных прав на обозначения, содержащие словесный элемент «СМИРНОВ», коллегия Палаты по патентным спорам усмотрела наличие у лица, подавшего заявление, заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно: водка».

В связи с указанным следует отметить то, что факт столкновения интересов лица, подавшего заявление, и правообладателя в суде по поводу спорного товарного знака подтверждается и самим правообладателем. К представленному им отзыву от 21.04.2010, в частности, приложена копия решения Арбитражного суда города Москвы по делу, сторонами которого выступали данные хозяйствующие субъекты [4].

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам предложила правообладателю представить доказательства использования товарного знака по свидетельству №309036 в отношении товаров, приведенных в перечне товаров спорной регистрации товарного знака, а именно, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно: водка».

С учетом даты поступления рассматриваемого заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (18.01.2010), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 18.01.2007 по 17.01.2010.

Спорный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной вертикально ориентированной этикетки с повторяющимся орнаментом в ее углах, содержащей, в частности, словесные элементы «ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА ПОТОМКА ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА», выполненные шрифтом, близким к стандартному, оригинальным шрифтом и стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Этикетка содержит также неохраемые элементы: «СТОЛОВОЕ ВИНО №», «ВОДКА», «объем 0,61 л», «спирт 40%», «1877», «1882», «1896», «1886» и стилизованные изображения четырех гербов.

Согласно отзыву правообладателя от 21.04.2010, спорный товарный знак использовался в рассматриваемый период времени лицензиатом на основании лицензионного договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2008 за №РД0031094, в отношении производимой им водки.

При анализе представленных правообладателем материалов [1 – 21] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

В соответствии с лицензионным договором [7], зарегистрированным в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2008 за №РД0031094, правообладателем было

предоставлено лицензиату право использования товарного знака по свидетельству №309036.

При этом предоставленное лицензиату право использования этого товарного знака осуществлялось непосредственно его филиалом – Галичским ликеро-водочным заводом (Костромская область, г. Галич). Данное обособленное подразделение лицензиата было наделено им соответствующими функциями согласно Положению о филиале лицензиата, зарегистрированному органом местного самоуправления г. Галича [8].

Необходимо отметить то, что с целью упрощения обозначения наименований выпускаемой и реализуемой алкогольной продукции в документах финансовой и бухгалтерской отчетности и в других деловых документах филиала лицензиата на основании приказа [9] использовались упрощенные наименования, а именно, названия соответствующих рецептур, в частности, «Борись Смирновъ. Столовое вино №1, крепкая». Данное наименование указано в представленных правообладателем документах, а также на контрэтикетке образца товара [14], [20].

Производство водки «Борись Смирновъ. Столовое вино №1, крепкая» осуществлялось филиалом лицензиата в соответствии с рецептурой правообладателя [10] и сертификатом соответствия и санитарно-эпидемиологическим заключением, выданными на имя филиала лицензиата [11].

В соответствии с приложением к лицензионному договору [7] лицензиат вправе самостоятельно заказывать необходимые комплектующие (этикетки, пробки, короб и другие печатные материалы) по утвержденным с лицензиаром (правообладателем) макетам. К данному договору приложен утвержденный лицензиаром (правообладателем) макет этикетки, тождественный спорному товарному знаку.

Согласно договору [12] изготовление этикеток водки «Борисъ Смирновъ. Столовое вино №1, крепкая» было заказано филиалом лицензиата у ООО «Специализированный полиграфический комплекс» (г. Ярославль). Об исполнении данного договора его сторонами свидетельствуют счет-фактура, счет, товарная накладная и платежное поручение [12].

Правообладателем осуществлялись действия по продвижению товаров, маркируемых принадлежащими ему товарными знаками, а именно, им было заказано у ОАО «КОНТИ-ПРИНТ» (Москва) изготовление полиграфической продукции рекламного характера, на что указывают соответствующий договор и документы, свидетельствующие об исполнении этого договора [18]. Представлена рекламная листовка [19].

Факт введения филиалом лицензиата произведенной им водки «Борисъ Смирновъ. Столовое вино №1, крепкая» в гражданский оборот в рассматриваемый период времени подтверждается договором поставки товара [13]. Согласно данному договору покупателем этого товара являлось ООО «Региональная водочная компания» (г. Кострома). Об исполнении указанного договора поставки товара свидетельствуют счет-фактура, товарно-транспортная накладная, товарная накладная, чек [13] и платежное поручение [21].

Документы [15] и [17] указывают на то, что за использование спорного товарного знака лицензиатом в пользу правообладателя было выплачено лицензионное вознаграждение (роялти).

Об использовании спорного товарного знака непосредственно на упаковке соответствующего товара свидетельствуют фотографии водочной бутылки [14].

Так, данная бутылка снабжена этикеткой, которая воспроизводит спорный товарный знак с изменением его отдельных элементов: включены стилизованное изображение старинного здания и слово «КРЕПКАЯ», указаны

номер «столового вина» («№ 1») и содержание спирта «45%». Вместе с тем, на данной этикетке обнаруживаются композиция спорного товарного знака, его основные элементы с соответствующим порядком их расположения в этой композиции и соответствующая цветовая гамма, в силу чего на этой этикетке идентифицируется спорный товарный знак, а указанные дополнительные (второстепенные) элементы не влияют на его различительную способность.

На контрэтикетке образца товара [14], как указывалось выше, приведено упрощенное наименование – «Борисъ Смирновъ. Столовое вино №1, крепкая», применяемое производителем (филиалом лицензиата) в документах финансовой и бухгалтерской отчетности и в других деловых документах согласно приказу [9].

Следует отметить, что на завинчивающуюся крышку данной водочной бутылки нанесен оттиск даты выпуска товара – 05.10.2009, которая относится к рассматриваемому периоду времени.

На заседании, состоявшемся 13.05.2010, коллегия Палаты по патентным спорам обозрела непосредственно соответствующий образец товара – бутылку водки «Борисъ Смирновъ. Столовое вино №1, крепкая», маркированную спорным товарным знаком [20].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству №309036 использовался в указанный в заявлении период времени лицензиатом на основании лицензионного договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.01.2008 за №РД0031094, в отношении производимой им водки, то есть в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, а именно: водка», приведенных в перечне товаров спорной регистрации товарного знака.

На решение коллегии Палаты по патентным спорам от 25.05.2010 лицом, подавшим заявление, было представлено особое мнение от 27.05.2010, в

котором выражено сомнение относительно достоверности представленных правообладателем доказательств.

Следует отметить, что на основании пунктов 2 и 3 статьи 1248 Кодекса рассмотрение споров в Палате по патентным спорам осуществляется в административном порядке в соответствии с Правилами, которыми не предусмотрена обязанность коллегии Палаты по патентным спорам проверять документы, представляемые в подтверждение использования товарного знака, на их соответствие критерию достоверности.

Кроме того, доводы данного особого мнения носят исключительно субъективный характер и представлены после даты рассмотрения заявления коллегией Палаты по патентным спорам.

Необходимо отметить то, что при рассмотрении доказательств использования товарного знака на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 13.05.2010 и 25.05.2010, представитель лица, подавшего заявление (Яковлев С.Ю.), не выражал каких-либо сомнений относительно их достоверности и никаких комментариев по ним не представлял.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 18.01.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №309036.**