

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 №256480 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак «РУССКИЙ СТАНДАРТ RUSSIAN STANDARD» по заявке №2003707881/50 с приоритетом от 15.04.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.10.2003 за №256480 на имя Закрытого акционерного общества со 100-процентными иностранными инвестициями «Руст Инкорпорэйтэд», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РУССКИЙ СТАНДАРТ RUSSIAN STANDARD» по свидетельству №256480 в отношении всех товаров, указанных в перечне, в связи с неиспользованием данного товарного знака непрерывно в течение трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

На заседании коллегии 26.06.2007 лицо, подавшее заявление, уточнило сроки неиспользования товарного знака тремя годами с даты регистрации (Приложение №1 к протоколу от 26.06.2007).

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;
- в товарный знак по свидетельству №256480 целиком включен товарный знак по свидетельству №178247;
- товары, маркированные знаком по свидетельству №178247, производятся лицами на основании договорных отношений;
- обозначение «РУССКИЙ СТАНДАРТ», занимающее доминирующее положение в товарном знаке №256480, признано общеизвестным товарным знаком.

В качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №256480 правообладателем представлены следующие материалы:

1. Копия Договора о производстве продукции 11-12/1-2004 между ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «Русский Стандарт Водка» от 12.11.2004 на 6л. [1];
2. Копия Сублицензионного договора между ЗАО «ЛИВИЗ» и ООО «Русский Стандарт Водка» от 12.11.2004 на 2л. [2];
3. Акты сверки ООО «Русский стандарт водка» и ЗАО «ЛИВИЗ» на 2л. [3];
4. Копии актов инвентаризации расчетов, актов сверки и другой финансовой документации ЗАО «РУСТ ИНК.» и «ЗАО «ЛИВИЗ» на 15л. [4];
5. Копия Лицензионного договора №02-01/5-2001 (между ЗАО «РУСТ ИНК.» и ЗАО «ЛИВИЗ») на 8л. [5];
6. Копия Договора купли-продажи №02-01/2-2001 на 3л. [6];
7. Копия договора о производстве продукции от 01.02.2001 (между ЗАО «ЛИВИЗ» и ЗАО «РУСТ ИНК.») на 6л. [7];
8. Копии фотоснимков с изображением продукции на 5л. [8];
9. «Водка путеводитель» Е. Кручина, «Издательство Жигульского», М., ООО «Бизнес ту Бизнес продакшн «Би-Би-Пи-Джи», 2003. на 6л [9];
10. Копия Договора №11-12/2-2004 от 12.11.2004 (между ООО «Русский Стандарт Водка» и ЗАО «ЛИВИЗ») на 3л. [10];
11. 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. [11];
12. Образцы продукции [12].

На основании представленных документов правообладателем выражена просьба сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №256480.

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

- правообладателем не заключены лицензионные договоры на предоставление права использования товарного знака по свидетельству №256480;
- ссылка на использование товарного знака по свидетельству №256480 путем использования товарного знака по свидетельству №178247 неправомерна, так как наличие общего элемента «РУССКИЙ СТАНДАРТ» не является доказательством использования товарного знака по свидетельству №256480 в том виде, в каком он зарегистрирован;

— представленные документы не подтверждают использования именно знака по свидетельству №256480 на товарах, упаковке и рекламе.

Правообладателем дополнительно представлены следующие документы:

13. Договор б/н от 01.02.2001г и Дополнительные соглашения от 24.01.2002, 24.12.2002, 25.08.2003 к договору б/н от 01.02.2001 г на 15л. [13];
14. Копии товарно-транспортных накладных и счетов-фактур на 8л.[14];
15. Копии Договора №Р/КР-4990 от 01.03.2004 между ЗАО «РУСТ.ИНК.» и ЗАО «ТАНДЕР» на 13л. [15];
16. 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 22л. [16];
17. 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 40л. [16];
18. Копии счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, авансовых счетов и платежных поручений к договору № 02-01/2-2001 от 01.02.2001 на 31л. [17].

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

С учетом даты (03.10.2003) регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «РУССКИЙ СТАНДАРТ RUSSIAN STANDARD» правовая база для рассмотрения заявления от 11.12.2006 включает в себя Парижскую конвенцию 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенный в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила.

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, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Комбинированный товарный знак представляет собой этикетку серого цвета и контрэтикетку темно-красного цвета. Этикетка имеет фигурную форму с окантовкой в верхней и нижней частях. В левой части этикетки размещен словесный элемент «РУССКИЙ СТАНДАРТ», выполненный в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Над указанным словесным элементом размещено стилизованное изображение орла и медведя, заключенное в орнамент из флагов и короны, выполненное в черном и сером цветах. В правой части этикетки располагаются тот же словесный элемент «РУССКИЙ СТАНДАРТ» и такой же изобразительный элемент, выполненный в светло-сером цвете. Контрэтикетка выполнена в виде прямоугольника, внутри которого выполнена рамка в черно-серых тонах, в верхней части прямоугольника находится словесный элемент «RUSSIAN STANDARD», выполненный стандартными буквами латинского алфавита, контрэтикетка размещена под этикеткой под наклоном.

Период времени, в течение которого лицо, подавшее заявление от 11.12. 2006, утверждает о неиспользовании знака правообладателем, составляет три года с даты регистрации указанного знака.

Вместе с тем пунктом 3 статьи 22 Закона предусматривается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- непрерывное неиспользование товарного знака в течение любых трех лет после регистрации;
- неиспользование товарного знака до даты подачи заявления.

Таким образом, в том случае, если правообладателем доказано использование товарного знака в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, то использование считается доказанным, несмотря на то, что знак не использовался сразу после регистрации.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Как следует из представленных правообладателем образцов продукции, товарный знак по свидетельству №256480 действительно используется на этикетках для маркировки товаров 33 класса МКТУ, а именно: водки [12]. При этом знак используется в том же виде, в каком он был зарегистрирован, с изменением отдельных элементов, не меняющих его существа (таких как незначительное изменение цветовой гаммы, отдельных элементов, присутствующих на этикетке), что предусмотрено пунктом 3 статьи 22 Закона и пунктом С.-(2) статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Информация о производителе, представленная на этикетках, свидетельствует о том, что товар произведен ЗАО «ЛИВИЗ» для ООО «Русский Стандарт Водка» или ЗАО «ЛИВИЗ» для ЗАО «РУСТ ИНК.».

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 [12]. Что свидетельствует об использовании знака правообладателем в оговоренные сроки.

Надлежащее использование товарного знака по свидетельству №256480 самим правообладателем подтверждается представленным правообладателем Договором и дополнительными соглашениями к нему [13]. 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 [13] произведенная продукция передается правообладателю и им оплачивается.

Доказательством исполнения сторонами Договоров [7, 13] являются товарно-транспортные накладные и счета-фактуры к ним, датированные 2003г. [14, 18]; платежные поручения, относящиеся к этому периоду, а также акты сверки взаимных расчетов между ЗАО «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД» и ЗАО «ЛИВИЗ» [3], 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) [15], с ООО ТД «АУРУМ» (Москва) [16], ООО ПКФ «Сибатом» (г. Иркутск) [17], согласно которым ЗАО «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД» 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.

Принимая во внимание вышеприведенные факты, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что представленные правообладателем документы подтверждают факт надлежащего использования товарного знака по свидетельству №256480 в отношении товаров 33 класса МКТУ – «водка».

Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 11.12.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №256480.