

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 – ГК РФ, 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №194789 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Новые продукты», Украина (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «NON-STOP» по заявке №99700150/50 с приоритетом от 06.01.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.10.2000 за №194789 на имя Акционерного общества закрытого типа "Георгиевское", Краснодарский край, с. Георгиевское в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. На дату поступления заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака его правообладателем является Общество с ограниченной ответственностью "БРЭНД", 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Набережная, 15 (далее – правообладатель).

Товарный знак представляет собой словесное обозначение «NON-STOP», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.02.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №194789 в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в материалах заявки в установленном порядке были направлены уведомления от 04.03.2009 о

дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.07.2009, с приложением копии заявления.

На указанную дату заседание коллегия Палаты по патентным спорам состоялось и было перенесено на 13.10.2009 по ходатайству правообладателя в связи с необходимостью сбора доказательств использования.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.10.2009, правообладатель и лицо, подавшее заявление, присутствовали.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, подтверждающие наличие зарегистрированных на имя лица, подавшего заявление, на территории Украины в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ товарных знаков «NON STOP», «НОН СТОП», деятельность лица, подавшего заявление, на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 и 33 классов, маркированных другими товарными знаками. Проанализировав представленные документы, коллегия Палаты по патентным спорам находит их достаточными для признания лица, подавшего заявление, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Правообладателем был представлен отзыв и следующие материалы:

- рекламные буклеты «Коллекция будущего» [1];
- распечатки с сайтов [www.adme.ru](http://www.adme.ru) [2];
- акт о приемке-передаче линии розлива водки от 15.12.2006 с приложением [3];
- акт о приемке-передаче линии розлива водки от 06.04.2007 с приложением [4];
- технологическая инструкция по производству водки «НОН СТОП» от 26.02.2009 [5];
- письмо №572, 573, 574, 575 от 03.07.2009 с фотографиями [6];

- рецептура водки «НОН-СТОП Золотая», «Нон-Стоп Лазурная», «Нон Стоп Серебряная» от 13.02.2009, рецептура водки «НОН СТОП» от 25.02.2009, технологическая инструкция по производству «Нон-Стоп Золотая» («Non-Stop Gold» от 13.02.2009, технологическая инструкция «Нон-Стоп Лазурная» («Non Stop Azur») от 13.02.2009, технологическая инструкция «Нон-Стоп Серебряная» («Non Stop Silver» от 13.02.2009 [7];

- рецептура водки «НОН СТОП» от 29.06.1998 [8];

- письмо от 14.05.2008 с трехсторонним соглашением о продвижении и реализации от 07.05.2008 [9];

- фотографии бутылок [10];

- письма от ООО «ТД Георгиевский-1» №189 от 08.09.2008 и №216 от 28.10.2008 [11];

- скриншоты с сайта <http://ddc-lab.ru> со счетом №57 от 16.10.2008 и платежным поручением №5995 от 23.10.2008 [12];

- сведения о разработке цеха розлива №1 за 03.08.2006, №513 за 25.06.2009 [13];

- товарно-транспортная накладная от 26.06.2009 [14];

- скриншот с сайта [www.geovodka.ru](http://www.geovodka.ru) [15];

- скриншот с сайта [www.idea.ru](http://www.idea.ru) [16];

- презентация цвето-графических вариантов оформления водки «NON STOP» [17];

- переписка по электронной почте с вариантами макетов [18];

- переписка по электронной почте с ЗАО «ЭкспоКонста» [19];

- санитарно-эпидемиологическое заключение 23.КК.01.918.П.003901.06.06 от 30.06.2006 [20];

- санитарно-эпидемиологическое заключение 23.КК.01.918.П.002032.05.09 от 14.05.2009 с приложениями [21];

- сертификат соответствия №РОСС RU АЕ 15.В14431 с 09.11.2006 по 08.11.2009 [22];
- сертификат соответствия №РОСС RU АЕ 15.В14231 с 18.07.2006 по 17.07.2009 [23];
- сертификат соответствия №РОСС RU АЕ 15.В14231 с 18.07.2006 по 18.07.2009 [24];
- сертификат соответствия №РОСС RU АЕ 15.В16050 с 23.03.2009 по 22.03.2012 [25];
- заявка на проведение сертификации продукции №219 от 08.06.2009 [26];
- лицензия №2093 от 13.07.2006 в двух экземплярах [27];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в 2х экземплярах [28];
- справка о ликвидации ЗАО «Георгиевское» [29];
- договор №2008/09 об оказании дизайнерских услуг от 23.04.2008, счет №24 от 24.04.2008 с платежным поручением №3092 от 02.06.2008, счет №63 от 24.10.2008 с платежным поручением №3152 от 29.10.2008 [30];
- презентация ЛВЗ «Георгиевское» ЗАО [31];
- скриншот с сайта [www.prod-expo.ru](http://www.prod-expo.ru) [32];
- фотографии с выставки [33];
- счет на оплату №67 от 11.03.2009 с платежным поручением №1435 от 20.03.2009 [34];
- платежное поручение №621 от 04.02.2009 [35];
- страница электронной почты «новая папка.ru» [36];
- договор №41/03-08 от 03.03.2008 по изготовлению чертежей, формокомплекта и эксклюзивной декорированной стеклянной бутылки, письмо от 20.03.2008 №187 с чертежом колпачка и №358/1 о 27.03.2008 [37];
- чертежи бутылки от «SAVERGLASS» [38].

Заседание коллегии было перенесено по ходатайству правообладателя в связи с необходимостью сбора дополнительных доказательств, назначено и состоялось 13.10.2009.

На данном заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем были представлены следующие документы:

- дайджесты «Кризис ЕГАИС в 2006-2007гг; Кризис: Алкогольный бизнес; Кризис: Автомобильный бизнес; Кризис: Стройиндустрия; Кризис: Потребление; Кризис: Макроэкономика, Инвестиции» [39];

- товарная накладная №634 от 17.03.2006 [40];

- товарная накладная №563 от 30.06.2006 [41];

-санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.01.918.П.001557.03.06 от 14.03.2006 с приложением [42];

- сертификат соответствия РОСС RU АЕ15. В14231 с приложением, повторяющий уже имеющийся в деле [23];

- счет-фактура от 12.10.2009 с товарной накладной (нечитаемая копия) [43];

- справка об объемах продаж безалкогольной продукции ЗАО «Георгиевское» за март-август 2006г. [44];

- санитарно-эпидемиологическое заключение 23.КК.01.918.П.003901.06.06 от 30.06.2006 с приложениями, повторяющее имеющееся в деле [20];

- первые листы рецептов «напиток безалкогольный «НОН-СТОП» со вкусами апельсина, лимона, клубники, малины, яблока и с датой введения 01.08.2004 [45];

- образцы продукции – 2 бутылки NON STOP напиток безалкогольный от 07.10.2009 [46].

В выступлении и отзыве правообладатель пояснил следующее.

Правообладатели товарного знака по свидетельству №194789 с момента его регистрации неоднократно менялись, нынешний правообладатель владеет знаком

менее трех лет. Товарный знак использовался в 2001-2003 годах. Затем в 2005-2007 годах велась подготовка к возобновлению использования товарного знака. В 2008 году имело место применение товарного знака следующими способами: предложение к продаже, демонстрация на выставках, размещение на документации, в рекламе и сети Интернет. Производство товара планировалось начать к концу 2008 года, однако в связи с финансовым кризисом, начавшимся в середине 2008 года, программа производства была скорректирована, а выпуск товара начался 25.06.2009.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 18.02.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №194789.

Ознакомленное в установленном порядке с представленными правообладателем материалами лицо, подавшее заявление, представило свой отзыв, существо которого сводится к следующему:

Документы, представленные правообладателем, не свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №194789 поскольку часть из них выходит за рамки исследуемого периода; часть документов относится к обозначению «НОН СТОП», когда оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное английскими буквами обозначение «NON-STOP»; часть документов не относится напрямую к оспариваемому товарному знаку; часть представленных материалов не содержит даты, что не позволяет считать их доказательством использования.

В связи с изложенным лицо, подавшее заявление, считает, что правообладателем не доказано использование товарного знака в рассматриваемый период и просит удовлетворить заявление от 18.02.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №194789 полностью.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.02.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

На основании пункта 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.

Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от владельца обстоятельствам.

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 пунктами 2 и 3 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

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.

С учетом даты (19.02.2009) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 19.02.2006 по 18.02.2009, включительно.

Товарный знак по свидетельству №194789 представляет собой словесное обозначение «NON-STOP», выполненное заглавными буквами английского алфавита. Регистрация произведена на имя Акционерного общества закрытого типа "Георгиевское", Краснодарский край, с. Георгиевское.

Правовая охрана товарному знаку была представлена в отношении следующего перечня товаров: 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; 33 - алкогольные напитки [за исключением пива].

На основании решения Палаты по патентным спорам от 20.07.2006 досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака "NON-STOP" по свидетельству № 194789 в отношении следующего перечня товаров 32 класса МКТУ: пиво, минеральные воды, фруктовые напитки и соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков. На момент подачи заявления она действовала в отношении следующих товаров 32 класса: газированные воды и прочие безалкогольные напитки; 33 класса: алкогольные напитки (за исключением пива).

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с 25.06.2004 по 27.09.2006, правообладателем товарного знака по свидетельству №194789 являлось Закрытое акционерное общество "Георгиевское", ул. Садовая, 10, с. Георгиевское, Туапсинский р-н, Краснодарский край, 352822.

На момент поступления заявления и с 27.09.2006 правообладателем выступает Общество с ограниченной ответственностью "БРЭНД", 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Набережная, 15 (далее – правообладатель).

Правообладателем был заключен лицензионный договор, зарегистрированный Роспатентом 01.11.2006 за № РД0013796, по которому исключительное право на срок до 06.01.2009 на использование товарного знака по свидетельству №194789 было представлено Закрытому акционерному обществу ЛВЗ "Георгиевское", 352800, г. Туапсе, Краснодарский край, ул. Набережная, 15 в отношении товаров 33 класса МКТУ - алкогольные напитки, а именно вино, водка. Срок действия правовой охраны товарного знака был продлен до 06.01.2019. Срок действия лицензионного договора продлен на срок действия исключительного права на товарный знак с учетом продления.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

В 2001, 2002 и 2003 годах производилась водка, маркированная товарным знаком, включающим словесные элементы «NON STOP» [10]. В материалах имеется рецептура [8] от 19.06.1998.

В дальнейшем, правообладателем являлся ЗАО "Георгиевское", которым были получены сертификаты соответствия [42], в отношении такого товара как «напиток безалкогольный среднегазированный на ароматизаторах «Нон-стоп».

Материалы [5], [13], [14] [20], [22] - [24], [26], [40], [41], [44], [45] показывают употребление правообладателем и лицензиатом обозначения «Нон стоп», которое существенно отличается от зарегистрированного товарного знака «Non-Stop», выполненного буквами английского алфавита через тире. В связи с существенными изменениями данные документы не могут быть признаны доказывающими использование оспариваемого товарного знака.

Акты приемки-передачи [3] и [4] по мнению правообладателя доказывают подготовку к использованию товарного знака, за счет закупки новой линии по розливу водки, однако ничего не свидетельствует именно о подготовке к розливу

водки, маркированной товарным знаком «Non-Stop», а учитывая, что ЛВЗ «Георгиевское» является ликеро-водочным заводом, производящим различные виды водок, покупка и установка разливочных линий является обычной деятельностью завода.

Скриншоты [2], [12], [15], [16] не содержат даты, и не могут быть отнесены к рассматриваемому периоду времени, следовательно, не являются доказательствами использования.

Скриншот [32] свидетельствует об участии ЛВЗ «Георгиевское» в выставке «Продэкспо», однако не содержит даты и не может быть принят как доказательство. Кроме того, данный скриншот не содержит упоминания товарного знака №194789.

Фотографии [33] не позволяют идентифицировать время и место их съемки, следовательно, не могут являться доказательствами.

К платежному поручению [35] за изготовление рекламного буклета не представлен договор, в самом платежном поручении нет указания на товарный знак, что не позволяет сделать вывод об относимости данного документа к оспариваемому товарному знаку. Страница переписки по электронной почте [36], чертежи [38], материалы [27] – [29], презентация [31], заявка [26], скриншот [15] не могут служить доказательствами использования товарного знака, поскольку не содержат упоминания о нем.

Санитарно-эпидемиологическое заключение [21] и сертификат [25] содержат упоминание о товарном знаке «NON STOP», но выходят за рамки рассматриваемого периода.

Заявка [26] выходит за рамки исследуемого периода, и кроме того не содержит упоминание товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован.

Технологическая инструкция [5], часть инструкций [7], счет [34], письма [6], товарно-транспортная накладная [14] относятся к периоду, выходящему за рамки рассмотрения.

Технологические инструкции с рецептурами [7], договор со счетами [30], счет и платежное поручение [12], презентация цвето-графических вариантов [17], рекламные буклеты [1] свидетельствуют о подготовке к использованию, но не свидетельствуют о производстве товара.

Переписка по электронной почте с вариантами макетов [18] и [19] не подтверждает использование товарного знака, но свидетельствует о подготовке к участию в выставке.

Письмо от 14.05.2008 и трехстороннее соглашение [9] свидетельствуют о намерениях правообладателя, лицензиата и генерального дистрибутора по продаже товара, маркированного в том числе товарным знаком «Non Stop», но не могут расцениваться как предложение к продаже, поскольку товар не был произведен в рассматриваемый срок. Кроме того, письма [11] свидетельствуют о намерении выйти из трехстороннего соглашения генерального Дистрибутора в связи с неблагоприятными условиями.

Сведения о работе цеха розлива [13] от 03.08.2006 не содержат упоминание об оспариваемом товарном знаке. Сведения от 25.06.2009 выходят за рамки исследуемого периода.

Договор [37] не содержит данных об исполнении, следовательно, не доказывает использование товарного знака.

№63 изготовлении 1 бутылки, в период позднее даты подачи заявления, что не может являться доказательством использования.

Счета фактуры [43] представлены в виде нечитаемых копий, кроме того выходят за рамки рассматриваемого периода. Образцы продукции [46] содержат в качестве изготовителя ЗАО ЛВЗ «Георгиевское», однако лицензионное соглашение с правообладателем распространяется только на товары 33 класса МКТУ, кроме того, дата изготовления – 07.10.2009 выходит за рамки исследуемого периода.

Таким образом, правообладатель с момента регистрации договора об уступке товарного знака - 27.09.2006 и заключении лицензионного договора с 01.11.2006 имел необходимую материально-техническую базу для производства товаров 33 класса МКТУ, из пояснений следует и представленных материалов, что лицензиат - ЛВЗ «Георгиевское» производил продукцию, маркированную иными товарными знаками, в связи с финансовым кризисом свою деятельность не прерывал, хотя объемы производства были снижены. Кроме того, правообладатель разработал рецептуру и технологические инструкции только в феврале 2009, что также не может свидетельствовать о невозможности начать производство по независящим от правообладателя причинам.

Коллегией Палаты по патентным спорам учтено также, что решением Палаты по патентным спорам от 21.07.2006, по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием, правовая охрана товарного знака была сохранена в отношении части товаров 32 класса МКТУ (газированные воды и прочие безалкогольные напитки), при этом правообладателем было доказано, что использование товарного знака в отношении этих товаров, не могло быть начато по уважительным причинам. Однако, несмотря на получение разрешительных документов производство безалкогольных напитков не было начато до момента поступления заявления о досрочном прекращении правовой охраны от 19.02.2009. Таким образом, правообладатель мог предвидеть наступление негативных последствий, связанных с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака, однако не предпринял действий, связанных с использованием товарного знака по свидетельству №194789.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса сроки в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, а также доказательств того, что товарный знак не использовался по независящим от

правообладателя обстоятельствам, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 18.02.2009.

В Палату по патентным спорам 30.10.2009 поступило особое мнение от 16.10.2009, в котором правообладатель выразил несогласие с решением, принятым на заседании коллегии, состоявшемся 13.10.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным в подаче такого заявления;

- использование обозначения в измененном виде буквами русского алфавита не является существенными изменениями товарного знака.

Данные доводы были проанализированы коллегией Палаты по патентным спорам в тексте решения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 18.02.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №194789 полностью.**