

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 02.08.2010, поданное ООО «ПРОШЯНСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД», Армения (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "АРПИ" по свидетельству № 214736 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "АРПИ" произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.06.2002 за №214736 в отношении товаров и услуг 16, 33, 35, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО "Александровы погреба", Россия (далее – правообладатель). Срок действия – до 03.03.2020.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "АРПИ" по свидетельству №214736 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2010 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В заявлении указано, что лицом, подавшим заявление, осуществляется деятельность в области производства и реализации алкогольной продукции с 1996 года (например, коньяка «АРПИНЭ»), при этом имеется регистрация товарного знака в Армении. К заявлению приложены материалы [1], подтверждающие указанные сведения.

Коллегия Палаты по патентным спорам считает, что материалы [1]

свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №214736 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 11.10.2010, были представлены отзыв по мотивам заявления и материалы, свидетельствующие, по мнению правообладателя об использовании оспариваемого товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- в период срока доказывания использования товарного знака правообладателем были предоставлены лицензия и сублицензия ООО «Афина» и ООО «Торговый дом «Русьимпорт», последний из которых являлся уполномоченным импортером продукции, производимой по заказу правообладателя у ООО «марз Араратский коньячный завод «А.К.З.»;

- алкогольная продукция, маркированная товарным знаком «АРПИ» (в том числе коньяк «АРПИ») легально ввозилась на территорию Российской Федерации, о чем свидетельствуют грузовые таможенные декларации;

- дальнейшая реализация осуществлялась по договорам поставки с различными компаниями, например с ООО «Седьмой континент-Р»;

- указанное свидетельствует об использовании товарного знака в отношении алкогольной продукции, полученной перегонкой, бренди, т.е. именно для тех товаров, в отношении которых лицом, подавшим заявление, была продемонстрирована заинтересованность (в отношении других товаров 33 класса МКТУ такой заинтересованности не представлено).

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

- копии материалов лицензионного договора и сублицензионного договора [2];

- копии материалов договора заказа № 1/2007 от 08.06.2007 [3];

- копии материалов контракта № 051/59258053/00005 от 15.03.2004 [4];

- копии материалов договоров поставки № ДП-42/2008 от 09.01.2008, № 79Чел/8 от 01.01.2008, № 245 от 19.06.2007 [5];
- копия материалов договора № 1549/р/1310 от 01.12.2006 [6];
- копии материалов договора поставки № ДП-38/2008 от 09.01.2008 [7];
- копия материалов контракта № 42332 от 31.12.2007 [8];
- копии грузовых таможенных деклараций [9];
- справка ООО «ТД «Русьимпорт» о ввозе товара марки «АРПИ» [10];
- копии сертификата соответствия, деклараций о соответствии [11];
- копии свидетельства о награждении и дипломов [12];
- фотографии продукции в различных магазинах [13].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №214736 в силе.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.08.2010 включает Кодекс, Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные 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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 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. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

Товарный знак «АРПИ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 03.08.2007 по 02.08.2010 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак "АРПИ" по свидетельству № 214736 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; анисовая водка [настойка]; анисовый ликер; аперитивы; арак [рисовая водка]; бренди; вина; виски; водка; вишневая водка [киршвассер]; водка можжевеловая [джин]; гидромель [напитки медовые]; грушевый сидр; горькие настойки; коктейли; ливеры; мятная настойка; напитки спиртные; напитки, способствующие пищеварению [спиртные напитки, ликеры]; пикет [вино из экстракта виноградных выжимок]; рисовый спирт; сакэ [рисовая водка]; ром; сидры; спиртовые

экстракты; спиртовые эссенции; фруктовые экстракты спиртовые; эссенции спиртовые».

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладателем в установленном порядке был заключен лицензионный договор [2] с ООО «АФИНА», которое в свою очередь заключило сублицензионный договор с ООО «Торговый Дом «Русьимпорт». Исполнение договоров подтверждено платежными поручениями [1].

Кроме того, правообладателем был заключен договор заказа с ООО «марз Араратский коньячный завод «А.К.З.» на производство алкогольной продукции под обозначением «АРПИ» [3]. При этом договором предусмотрено, что заказчик заказывает производимую в Армении продукцию только у производителя, а производитель маркирует продукцию в соответствии с дизайн-макетом этикетки и контрэтикетки, предоставляемых заказчиком (пункты 1.4 и 1.7 договора). Также в договоре определено, что вся произведенная продукция поставляется через уполномоченных импортеров – ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» и ООО «Торговый Дом «Русьимпорт-Тверь».

Устный довод лица, подавшего заявление, о том, что договор заказа [3] не должен быть принят во внимание, поскольку приложение к нему не подписано сторонами, не может быть признан убедительным, поскольку сам договор имеет подписи сторон.

Представленные таможенные декларации [9] свидетельствуют о том, что в период доказывания на территорию Российской Федерации была поставлена алкогольная продукция, производителем которой указана фирма ООО «марз Араратский коньячный завод «А.К.З.», Армения. Поставки осуществлялись производителем ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» по контракту [4].

ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» по договорам поставки [5, 7] передавало ввезенную продукцию ООО «Торговый Дом «Русьимпорт-Челябинск» или ООО «Торговый Дом «Русьимпорт-Тверь». Исполнение договоров подтверждено актами приема-передачи.

Дальнейшая реализация алкогольной продукции, маркированной

обозначением «АРПИ», производилась ООО «Торговый Дом «Русьимпорт-Челябинск» различными компаниям, что подтверждается материалами договоров поставки [5], например, договор с ООО «Седьмой континент-Р». Об исполнении договора свидетельствуют платежные поручения.

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание участие ООО «Торговый Дом «Русьимпорт» в различных выставках и конкурсах [12].

Согласно представленным документам [2-13] на территорию Российской Федерации поставлялась и реализовывалась алкогольная продукция различной выдержки в бутылках различной емкости, названная в документах как «...коньяк «АРПИ»».

Оценивая использование знака, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из перечня товаров, присутствующего в рассматриваемом товарном знаке.

Фактически ввезенные и реализованные товары отсутствуют в перечне как конкретная видовая позиция. Согласно словарно-справочным источникам информации коньяк – это крепкий спиртной напиток, изготавливаемый из коньячного спирта, получаемого перегонкой преимущественно белых сухих виноградных вин, с последующей выдержкой его в дубовых бочках или цистернах, загруженных дубовой клёпкой (<http://slovari.yandex.ru/>). С учетом изложенного товар «коньяк» может быть соотнесен со следующими позициями перечня товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, полученные перегонкой; бренди».

Рассматриваемый товарный знак проставлялся на сопроводительной документации и бутылках. Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что внесенные правообладателем изменения (использование белых букв вместо черных) являются адаптацией маркировки к условиям рынка и не меняют отличительных черт самого знака, что позволяет определить указанное изменение как несущественное.

Таким образом, представленные документы свидетельствуют о надлежащем использовании товарного знака «АРПИ» по свидетельству № 214736 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки [за исключением пива];

алкогольные напитки, полученные перегонкой; бренди», сублицензиатом правообладателя.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что факт использования товарного знака по свидетельству № 214736 в отношении другой части товаров 33 класса МКТУ необходимо признать недоказанным в силу отсутствия каких-либо документов, подтверждающих данный факт.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 02.08.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 214736 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 16 - брошюры; буклеты; календари; печатная продукция; плакаты; афиши; объявления; фотографии; печатные издания; периодические издания печатные; рисунки; пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; авторучки; бланки; упаковки для бутылок картонные или бумажные; бумага упаковочная; вывески бумажные или картонные; визитки; каталоги; проспекты; рекламные проспекты; этикетки, за исключением тканевых.
- 33 - алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, полученные перегонкой; бренди.
- 35 - аренда площадей для размещения рекламы; аукционная продажа; выпуск рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; исследования в области деловых операций; изучение общественного мнения; изучение рынка; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; информация статистическая; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; консультативные службы по управлению делами; консультации по вопросам штата сотрудников; сбор информации в машинные базы данных; консультации профессиональные в области бизнеса; распространение рекламных объявлений; составление отчетов о состоянии счетов; подготовка платежных документов; помощь по управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению смет]; прогнозирование экономическое; реклама; радиореклама; телевизионная реклама; рекламная хроника; сбыт товара через посредников; распространение образцов; публикация рекламных текстов; проверка счетов; почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.]; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей.
- 39 - доставка товаров; хранение товаров на складах; упаковка товаров; завертывание товаров; хранение товаров.
- 42 - реализация товаров; снабжение продовольственными товарами; создание новых видов товаров; рестораны; кафе; кафетерии.