

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 07.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №315030, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Алтай Холдинг», г. Барнаул (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005713619/50 с приоритетом от 07.06.2005 зарегистрирован 13.10.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №315030 на имя Большанина Владимира Иннокентьевича, 634020, Томская область, Томский р-н, п.Богашево, ул.Новостройка, 38а, в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате регистрации Роспатентом договора об уступке, зарегистрированного 17.12.2007 за №РД0030331, правообладателем товарного знака на дату рассмотрения возражения является Полное товарищество Цареградского и Большанина "СПИРИТ", 634570, Томская обл., пос.Богашево, ул.Новостройка, 38А (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ ДУХ АЛТАЯ GOLD SPIRIT OF ALTAI», выполненное буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом в две строки друг над другом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №159495 полностью, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и его представителя, в установленном порядке были направлены уведомления от 03.11.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.12.2010, с приложением копии заявления.

На указанную дату лицо, подавшее заявление, и правообладатель присутствовали на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. Правообладатель представил отзыв и документы, касающиеся использования товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- Большанин В.И. создал совместно с Цареградским С.В. «Полное товарищество Цареградского и Большанина "СПИРИТ" (далее – «ПТ СПИРИТ»)), предметом деятельности которого является производство и реализация продовольственных товаров, включая водку. С этой же целью указанные лица создали ООО «Дух Алтая», в котором доли уставного капитала распределены в пропорции 65% принадлежат Цареградскому С.В. и 35% - Большанину В.И. Таким образом, компания правообладатель товарного знака - Полное товарищество Цареградского и Большанина "СПИРИТ" и ООО «Дух Алтая» являются родственными аффилированными лицами;

- оспариваемый товарный знак использовался при маркировке водки, произведенной ООО ликеро-водочный завод «СТС» по заказу и под контролем правообладателя;

- правообладатель осуществлял контроль производства и реализации водки «ЗОЛОТОЙ ДУХ АЛТАЯ»;

- указанное ООО Ликеро-водочный завод «СТС» произвело под контролем правообладателя в 2008-2009 годах 12 промышленных партий на сумму более 3-х миллионов рублей;

- между ООО «Дух Алтая» и «ПТ СПИРИТ» заключен агентский договор, согласно которому ООО «Дух Алтая» от имени, в интересах и за счет «ПТ СПИРИТ» обеспечивает производство и продвижение водки с использованием товарного знака «ЗОЛОТОЙ ДУХ АЛТАЯ GOLD SPIRIT OF ALTAI»;

- между «ПТ СПИРИТ» и ООО «ЛВЗ «СТС» был подписан лицензионный договор от 15.06.2008 на использование товарных знаков и промышленного образца, правообладателем которых является «ПТ СПИРИТ», который, однако, был зарегистрирован Роспатентом только 25.11.2010. Сторонами по договору было заключено соглашение о том, что положения договора применяются с момента его подписания;

- правообладателем был заключен лицензионный договор с ОАО «Ликероводочный завод «Глазовский» от 15.08.2007, который препятствовал заключению лицензионного договора с ООО ЛВЗ «СТС»;

- ООО ЛВЗ «СТС» производил водку «ЗОЛОТОЙ ДУХ АЛТАЯ» в соответствии с патентом на промышленный образец №59825, принадлежащий правообладателю, по технологической инструкции и рецептуре, предоставляемой правообладателем. Таким образом правообладатель осуществлял контроль за производством;

- «ПТ СПИРИТ» и ООО «Дух Алтая» обеспечивали поставку ООО ЛВЗ «СТС» всех необходимых комплектующих для производства водки (колпачок, этикетки, бутылки);

- «ПТ СПИРИТ» им ООО «Дух Алтая» проводили дегустации и анализы готовой продукции, кроме этого осуществлялся контроль за количеством подлежащей производству водки, за перечнем оптовых компаний-покупателей. Прибыль от реализации выплачивалась производителем по факту реализации товара «ПТ СПИРИТ»;

- «ПТ СПИРИТ» находил покупателей продукции и направлял производителю заявки на отгрузку, то есть осуществлял контроль;

- ООО «Дух Алтая», выполняя в соответствии с агентским договором поручения «ПТ СПИРИТ», получало агентские вознаграждения, об их исполнении подписывало акты, что свидетельствует об исполнении агентского договора;

- водка «ЗОЛОТОЙ ДУХ АЛТАЯ» была отгружена, в частности, ООО «Винотель».

Таким образом, товарный знак «ЗОЛОТОЙ ДУХ АЛТАЯ GOLD SPIRIT OF ALTAI» использовался в отношении товаров 33 класса МКТУ – водка.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. протокол общего собрания учредителей и учредительный договор;
2. устав ООО «Дух Алтая», свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
3. агентский договор;
4. копия заявления о регистрации лицензионного договора;
5. лицензионный договор между «ПТ СПИРИТ» и ООО ЛВЗ «СТС»;
6. лицензионный договор №180/ПР между Большаниным В.И. и ОАО «Ликероводочный завод «Глазовский»;
7. письмо от ОАО «ЛВЗ «Глазовский»;
8. сведения о патенте на промышленный образец №59825;
9. договор поставки между ООО «Дух Алтая» и ООО «ЛВЗ «СТС»;
10. товарные накладные;
11. платежные поручения;
12. расчет задолженности по материалам за отгруженную продукцию;
13. протоколы дегустации;
14. заявка на розлив водки;
15. заявка на отгрузку водки;
16. акты о вознаграждении по агентскому договору;
17. акт о вознаграждении по лицензионному договору;
18. платежные поручения;
19. расчеты роялти за лицензионную продукцию;

20. лицензия, сертификат соответствия, договор поставки продукции, товарно-транспортные накладные, платежные поручения;
21. договор на изготовление и поставку полиграфической продукции, товарно-транспортные накладные и платежные поручения к нему, образцы этикеток;
22. бутылки.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее заявление, ходатайствовало о переносе заседания в связи с необходимостью изучения доказательств использования товарного знака, поскольку данные материалы были представлены правообладателем в одном экземпляре для коллегии. Данное ходатайство было отклонено коллегией, лицу, подавшему заявление, были представлены материалы отзыва для ознакомления и была предоставлена возможность ознакомления с материалами в любой момент после заседания коллегии.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 07.09.2010 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.

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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗОЛОТОЙ ДУХ АЛТАЯ GOLD SPIRIT OF ALTAI» по свидетельству №315030 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

С учетом даты (07.09.2010) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 07.09.2007 по 06.09.2010 включительно.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЗОЛОТОЙ ДУХ АЛТАЯ GOLD SPIRIT OF ALTAI», выполненное буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом в две строки друг над другом.

В исследуемый период правообладателями товарного знака по свидетельству №315030 являлись:

- с даты регистрации товарного знака по 17.12.2007 - Большанин В.И.,
- с 17.12.2007 по настоящее время - Полное товарищество Цареградского и Большанина "СПИРИТ".

Роспатентом зарегистрирован лицензионный договор № РД0028792 от 12.11.2007 с Открытым акционерным обществом "Ликероводочный завод "Глазовский", 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 2-я Набережная, 13 на срок до 07.06.2015, которому предоставлена исключительная лицензия на использование товарного знака.

Как указано в материалах отзыва и подтверждено документально [1] и [2] учредителями Полного товарищества Цареградского и Большанина "СПИРИТ" являются Большанин В.И. и Цареградский С.В., которые в свою очередь учредили

ООО «Дух Алтая», таким образом, указанные предприятия являются аффилированными.

Между «ПТ СПИРИТ» (Принципал) и ООО «Дух Алтая» (Агент) заключен агентский договор [3], согласно которому Агент обеспечивает производство, продажу и продвижение на рынок бутилированной водки с использованием принадлежащих Принципалу товарных знаков по свидетельствам №315030 и №319741, действуя в интересах и за счет Принципала.

Правообладателем был составлен лицензионный договор от 15.06.2008 с ООО «ЛВЗ «СТС» [5], который однако не был зарегистрирован в Роспатенте, ввиду того, что правообладателем также был заключен лицензионный договор с ОАО ЛВЗ «Глазовский» [6] на условиях исключительной лицензии, После расторжения договора с ОАО ЛВЗ «Глазовский», был зарегистрирован лицензионный договор с ООО «ЛВЗ «СТС» [5] за № РД0073034 от 25.11.2010.

В соответствии с соглашением к лицензионному договору [5], до момента его регистрации Роспатентом, данный договор считается договором на производство и поставку алкогольной продукции.

Агентом, ООО «Дух Алтая», заключен договор [21] на разработку этикеток, грузополучателем которых являются ОАО «ЛВЗ «Глазовский», а с 29.07.2008 - ООО «ЛВЗ «СТС». Об исполнении данного договора свидетельствуют материалы [12] о поставке комплектующих, транспортные накладные и платежные поручения. На разработанной этикетке воспроизведен оспариваемый товарный знак «Водка особая «GOLD SPIRIT OF ALTAI» («ЗОЛОТОЙ ДУХ АЛТАЯ»). На этикетке также есть указание на производителя «Произведено: ООО Ликеро-водочный завод «СТС» и «ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЛИЦЕНЗИИ И ПОД КОНТРОЛЕМ ООО «ДУХ АЛТАЯ».

Исходя из материалов [11], [14], [15], [20] ООО «Дух Алтая» заказывал у ООО «ЛВЗ «СТС» производство водки, и просил отгрузить готовую продукцию в адрес ООО «Винотель». Об исполнении свидетельствуют транспортные накладные и платежные поручения [21].

Из материалов [13] следует, что 08.12.2008, 25.02.2009, 13.04.2009 и 16.09.2009 управляющей ООО «Дух Алтая» совместно с представителями ООО «ЛВЗ «СТС» были произведены дегустации водки «ЗОЛОТОЙ ДУХ АЛТАЯ».

Материалами [17], [18] [19] показано, что ООО «ЛВЗ «СТС» оплачивало роялти за использование товарных знаков согласно договору [5].

Материалы [16] свидетельствуют о выплате агентского вознаграждения ООО «Дух Алтая», что также свидетельствует об исполнении Агентского договора [3].

О выпуске товара также свидетельствует представленная бутылка водки [22], с этикеткой, соответствующей материалам [21] и имеющей указание на дату производства – 11.02.2009. Вторая представленная бутылка указания на дату производства не содержит и не может быть соотнесена с исследуемым периодом времени.

Материалы [20] свидетельствуют о праве ООО «ЛВЗ «СТС» на производство водки (лицензия на производство, хранение и поставку спиртных напитков), о соответствии продукции требованиям нормативных документов (сертификат соответствия).

Таким образом, коллегией установлено, что Агент (ООО «Дух Алтая») во исполнение агентского договора, от имени и за счет правообладателя оспариваемого товарного знака заключил договор на производство водки с ООО «ЛВЗ «СТС» с использованием товарных знаков, принадлежащих правообладателю, заказывал и реализовывал продукцию и осуществлял контроль за производством и реализацией. Учитывая, что ООО «Дух Алтая» полностью принадлежит лицам – учредителям Полного товарищества Цареградского и Большанина «СПИРИТ», коллегия считает, что действия агента осуществлены от имени и в интересах правообладателя, под его контролем.

Использование товарного знака в отношении водки подтверждается макетами этикеток и представленным образцом продукции.

Однако, правообладателем доказано использование товарного знака только в отношении товара 33 класса МКТУ – водка, в отношении остальных товаров, на которые была предоставлена правовая охрана товарного знака по свидетельству

№315030, не представлено. Следовательно, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в удовлетворении заявления в отношении той части товаров 33 класса МКТУ, для которой правообладателем не опровергнуты утверждения о неиспользовании принадлежащего ему товарного знака.

В Палату по патентным спорам 21.12.2010 поступило особое мнение от лица, подавшего заявление, доводы которого сводятся к следующему:

1) При рассмотрении заявления лицо, подавшее заявление, не получило копии представленных с отзывом материалов, и было лишено возможности детальным образом ознакомиться с ними;

2) по товарному знаку по свидетельству №315030 был заключен лицензионный договор в виде исключительной лицензии. Характер исключительной лицензии не предполагает какое-либо использование товарного знака иным лицом;

3) контроль использования товарного знака осуществляло ООО «Дух Алтая», а не правообладатель товарного знака. Производство товара 33 класса МКТУ осуществляло ООО «ЛВЗ «СТС», которое должно быть подконтрольно правообладателю, и именно данное производство должно иметь дочерний или зависимый характер от правообладателя;

4) Правообладатель товарного знака должен быть указан на товаре, в данной ситуации любое упоминание правообладателя исключено;

5) В материалах дела нет доказательств того, что Агент правообладателя получает средства от него для ведения дел, а сам возвращает ему прибыль после реализации полномочий.

Рассмотрев указанные доводы коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Материалы отзыва были представлены в единственном экземпляре для коллегии, возможности копирования материалов и предоставления их лицу, подавшему заявление, у коллегии отсутствуют. В связи с этим, лицу, подавшему заявление, было предложено обратиться в Палату по патентным спорам для детального ознакомления, указанным правом лицо не воспользовалось.

Доводы о том, что правообладатель не мог использовать товарный знак в период действия лицензионного договора не находят своего подтверждения в связи с письмом [7], согласно которому Лицензиат не будет возражать и предъявлять претензий при использовании товарного знака третьими лицами по воле Лицензиара (правообладателя).

Коллегией было установлено, что учредителями ООО «Дух Алтая» являются те же лица, что и учредители Полного товарищества Цареградского и Большанина «СПИРИТ», что данные компании на основании статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», являются группой лиц, то есть единых хозяйствующим субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере производства алкогольной продукции, то есть ООО «Дух Алтая» действует от имени и в интересах «ПТ «СПИРИТ» согласно договору [3]. В тексте настоящего заключения установлен факт его исполнения, а именно оплаты вознаграждения Агенту (ООО «Дух Алтая») Принципалом («ПТ СПИРИТ»).

В отношении довода об обязательности указания правообладателя товарного знака на товаре, коллегия отмечает, что в законодательстве не установлено подобного требования, более того, коллегия устанавливает факт использования товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 22 Закона и пункта 2 статьи 1486 Кодекса.

Исходя из вышеизложенного, коллегия установила, что использование товарного знака на продукции, произведенной ООО «ЛВЗ «СТС» под контролем ООО «Дух Алтая» признано надлежащим использованием спорного товарного знака ПТ «СПИРИТ».

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 07.09.2010, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №315030 в отношении товаров 33 класса МКТУ "бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые."