

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, 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.12.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «Д Дистрибьюшен», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «Золотой Смирновъ из России» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.06.1996 за № 143631 по заявке № 95703077/50 с приоритетом от 22.03.1995 на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Правнук П.А.Смирнова и Ко», Москва, в отношении товаров 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В настоящее время в соответствии с договором об уступке, зарегистрированным в Госреестре 17.05.2002 за № 818, правообладателем товарного знака «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631 является Закрытое акционерное общество «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова у Чугуннаго моста въ Москве».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631 по причине его неиспользования в течение пяти лет с даты его регистрации в отношении всех товаров и услуг, перечисленных в свидетельстве, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 19.07.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.11.2007, с приложением копии заявления.

До заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшегося 29.11.2007, правообладатель представил Отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631, а также просьбу о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению указанного заявления в связи с занятостью правообладателя в заседании в Московском городском суде.

Для более полного и объективного рассмотрения дела коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным перенести заседание коллегии по рассмотрению указанного заявления на 07.02.2008.

В Отзыве на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631 правообладатель отмечает следующее:

- ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А.Смирнова у Чугуннаго моста въ Москве» является правообладателем товарного знака «GOLD SMIRNOV FROM RUSSIA» с 17.05.2002;

- правообладатель 27.11.2002 подписал лицензионный договор с Открытым акционерным обществом «Костромахлебпром» (филиал Галичский ликёроводочный завод), который был зарегистрирован в Госреестре в установленном порядке 24.01.2003;

- по условиям договора Лицензиат взял на себя заказ и поставку вспомогательных материалов после согласования макетов с Лицензиаром: макеты этикеток, договор купли-продажи № 89 от 19.03.2004, товарно-транспортная накладная № 944 от 07.07.2004, счёт-фактура к товарно-транспортной накладной;

- готовая алкогольная продукция реализуется Галичским ликёроводочным заводом через оптовые склады и магазины; кроме того, ежегодно водка с товарным знаком «Золотой Смирновъ из России» («GOLD SMIRNOV FROM RUSSIA»)

выставляется на различных выставках, принимает участие в дегустационных конкурсах, получает награды;

- изображение этикетки, включающей в себя товарный знак «Золотой Смирновъ из России», используется при создании рекламных буклетов.

В соответствии с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631 и оставить правовую охрану указанного товарного знака в силе.

К Отзыву правообладателем были представлены копии следующих материалов:

- свидетельство № 143631 на товарный знак на 2л. [1];
- свидетельство № 143632 на товарный знак на 2л. [2];
- Рецепт в водки «БОРИСЪ СМИРНОВЪ ЗОЛОТОЙ СМИРНОВЪ ИЗ РОССИИ», утверждённая Руководителем Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания 12.02.2002 на 1л. [3];
- лицензионный договор № Г-1 от 27.11.2002 и приложение к нему № 2 на 5л. [4];
- Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ90.В07614 на 1л. [5];
- макет этикетки «ЗОЛОТОЙ СМИРНОВЪ ИЗ РОССИИ» на 1л. [6];
- макет этикетки «GOLD SMIRNOV FROM RUSSIA» на 1л. [7];
- Договор купли-продажи № 89 от 19.03.2004 и приложения к нему № 1 и № 2 на 5л. [8];
- Товарная накладная № 944 от 07.07.2004 на 2л. [9];
- Счёт-фактура на 1л. [10];
- Акт 08-03, акт 10-04 от 01.11.2004, акт 03-05 от 01.04.2005 на 3л. [11];
- Договор от 01.01.2005, товарная накладная № 3458 от 10.08.05, счёт-фактура на 6л. [12];
- Договор № б/н от 01.12.2005, товарная накладная № 5526 от 07.12.2005, счёт-фактура на 4л. [13];

- ДИПЛОМ 1-й степени о награждении золотой медалью ОАО «Костромахлебпром», филиал Галичский ликёроводочный завод на 1л. [14];

- ПОЧЁТНЫЙ ДИПЛОМ о награждении водки «Борис Смирновъ Золотой Смирновъ из России» серебряной медалью от 7-10.06.2006 [15];

- рекламный буклет «БОРИС СМИРНОВЪ» на 2л. [16];

- «magnum» № 1-2 (15) на 3л. [17].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.02.2008, правообладатель представил Технологическую инструкцию по производству водки «БОРИСЪ СМИРНОВЪ ЗОЛОТОЙ СМИРНОВЪ ИЗ РОССИИ», утверждённую 12.02.2002 Руководителем Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания В.Г.Кайшевым. Правообладатель также представил заявление, в котором изложил просьбу о переносе даты заседания коллегии по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631 на более поздний срок в связи с необходимостью представления дополнительных материалов. Коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным перенести заседание коллегии по рассмотрению указанного заявления на 22.04.2008.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.04.2008, правообладатель представил Дополнение к отзыву на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Золотой Смирновъ из России», в котором отмечает следующее:

- правообладателем 27.11.2002 был подписан лицензионный договор Г-1 с ОАО «Костромахлебпром» (филиал Галичский ликёроводочный завод), зарегистрированный в установленном порядке в Роспатенте 24.01.2003 за номером 29610;

- по условиям указанного Договора Лицензиат взял на себя заказ и поставку вспомогательных материалов; макет этикетки согласован с Лицензиаром; Договор купли-продажи № 89 полиграфической продукции (этикеток) был выполнен полностью, что подтверждается товарно-транспортными накладными, счетами-фактуры и платёжными поручениями;

- ежемесячно правообладателем подписывается акт сверки взаиморасчётов и выплачиваются роялти;
- готовая алкогольная продукция реализуется Галичским ликёроводочным заводом;
- ежегодно водка с товарным знаком «Золотой Смирновъ из России» выставляется на различных выставках, получает награды;
- изображение этикетки, включающей в себя товарный знак «Золотой Смирновъ из России», используется при создании рекламных буклетов;
- статья 17 Федерального закона № 129 от 21.11.1996 «О бухучёте» определяет сроки хранения бухгалтерской документации – «...не менее пяти лет»; ТОО «Правнук П.А.Смирнова и К^о» ликвидировано, поэтому представить полный объём документов, подтверждающих использование в хозяйственной деятельности товарных знаков крайне трудно;
- правообладатель также обращает внимание коллегии Палаты по патентным спорам на то, что в заявлении от 18.12.2006 указано на неиспользование товарного знака «Золотой Смирновъ из России» в течение пяти лет с даты его регистрации, т.е. в период с 28.06.1996 по 27.06.2001, указанный срок истёк задолго до подачи упомянутого заявления; данное обстоятельство подтверждает невозможность удовлетворения указанного заявления.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 18.12.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631.

К Дополнению к отзыву представлены следующие документы:

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 04-24/12442 от 05.09.2007 на 2л.[18];
- Положение о филиале открытого акционерного общества «Костромахлебпром» Галичский ликёро-водочный завод на 2л.[19];
- макет этикетки «ЗОЛОТОЙ СМИРНОВЪ ИЗ РОССИИ» - приложение № 10 к договору № Г-1 от 27.11.2002 на 1л.[20];

- счёт № П-945 от 10.06.2004, платёжное поручение № 784 от 02.07.2004, платёжное поручение № 705 от 16.06.2004 на 3л.[21];
- товарная накладная № 943 от 07.07.2004, счёт-фактура на 2л.[22];
- акты сверки взаимных расчётов на 4л. [23];
- платёжное поручение № 730 от 06.09.2005 на 1л. [24];
- Договор от 01.01.2005, товарная накладная № 5488 от 05.12.2004, счёт-фактура 5503 от 05.12.2005, платёжное поручение № 1676 от 13.12.2005 на 5л. [25];
- фотографии бутылок с этикетками «ЗОЛОТОЙ СМИРНОВЪ ИЗ РОССИИ» на 3л. [26];
- ДИПЛОМ 1-й степени о награждении золотой медалью ОАО «Костромахлебпром», филиал Галичский ликёроводочный завод от 7-11 октября 2005 на 1л. [27];
- Договор № 231 от 27.12.2002, буклет, товарная накладная № 319 от 30.12.2002, счёт-фактура 000455 от 30.12.2002 на 4л. [28];
- Уведомление ОАО «Костромахлебпром», филиал Галичский ликёроводочный завод от 22.08.2003 № 286 на 1л. [29];
- Договор № 15/95 от 08.08.1995, рекламная листовка, акт сдачи-приёмки продукции по Договору № 15/95 от 14.08.1995 на 3л. [30];
- доверенность № 229 от 14.06.97, письмо АООТ «Крымский винзавод», письмо Фирмы по возрождению производства старинных российских напитков по рецептам П.А.Смирнова от 16.06.1997 на 3л. [31];
- платёжные поручения на 8л. [32];
- Налоговый кодекс Российской Федерации, Раздел II на 1л. [33];
- Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 21.11.1996 № 129-ФЗ на 1л. [34].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от 18.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631 ввиду нижеследующего.

С учетом даты (28.06.1996) регистрации товарного знака «Золотой Смирновъ из России» правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), и упомянутые выше 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 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Товарный знак «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631 является словесным, выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 143631.

Прежде всего необходимо отметить, что период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631, определен Палатой по патентным спорам как пять лет, предшествующие подачи заявления от 18.12.2006, т.е. с 18.12.2001 по 17.12.2006 (пункт 3 статьи 22 Закона).

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Согласно документам [3], рецептура водки под наименованием «Борись Смирновъ Золотой Смирновъ из России», разработанная правообладателем и Всероссийским научно-исследовательским институтом пищевой биотехнологии

Российской академии сельскохозяйственных наук, утверждена 12.02.2002 Руководителем Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания.

Как следует из представленных материалов, правообладатель заключил лицензионный договор с ОАО «Костромахлебпром» [4], в соответствии с которым ОАО «Костромахлебпром» и его филиалу – Галичскому ликёроводочному заводу алкогольных напитков (далее – производитель) предоставлено право использования товарного знака «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631 для обозначения изготовляемых и сбываемых ими алкогольных напитков. Производитель получил Сертификат соответствия на алкогольную продукцию, в частности, на водку «Борись Смирновъ Золотой Смирновъ из России» [5].

Представленные правообладателем документы, например, Договор от 01.12.2005, товарная накладная № 5526 от 07.12.2005, счёт-фактура с отметкой налоговой службы [13]; Договор от 01.01.2005, товарная накладная, счёт-фактура и платёжное поручение [25], свидетельствуют о введении в гражданский оборот водки, маркированной товарным знаком «Золотой Смирновъ из России», и, следовательно, доказывают использование указанного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива». Представленные этикетки для водки «Золотой Смирновъ из России» [6], [7], договор [8], товарная накладная и счет-фактура [9] - [10], счёт № П-945 и платёжные поручения [21] также свидетельствуют о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного указанной этикеткой.

Правообладатель представил также документы [14], [15], подтверждающие известность водки, маркированной товарным знаком «Золотой Смирновъ из России», вследствие участия производителя этой водки на различных выставках, на которых указанная водка награждалась золотой медалью и почётным дипломом.

Таким образом, представленные документы являются основанием для вывода об использовании товарного знака «Золотой Смирновъ из России» в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации № 143631.

Документы, доказывающие использование товарного знака «Золотой Смирновъ из России» в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 143631, представлены не были.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении всех услуг, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.12.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.12.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Золотой Смирновъ из России» по свидетельству № 143631 частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

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

Г

(511)

33 алкогольные напитки, за исключением пива;

Г