

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 29.07.2011, поданное по поручению Открытого акционерного общества «Росспиртпром», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №217932, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака со словесным элементом «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» по заявке №99712693/50 с приоритетом от 02.09.1999 произведена 26.07.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №217932 в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Тройка», 123056, Москва, ул. Красина, д. 27, стр.2. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 09.08.2007 за №РД0025224, товарный знак уступлен ЗАО «Базис», 141800, Московская обл., г. Дмитров, пер. Промышленный, д. 1, корп. 2. В соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 18.12.2008 за №РД0044800, право на товарный знак передано ООО «Честная Водочная Компания», 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 177, к. 2 (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 29.07.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №217932 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех

лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления в отношении всех товаров и услуг 32, 33, 35, 39, 42 классов МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, представил свой отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель приобрел право на товарный знак по свидетельству №217932 на основании договора об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак в 2008 году, а также одновременно с приобретением товарного знака приобрел исключительные права на рецептуру РЦ10-3701-97 и технологическую инструкцию ТИ 10-3701-97 на водку «Петровская слобода»;

- в апреле 2010 года правообладатель товарного знака по свидетельству №217932 дал принципиальное разрешение ООО «Настоящая Алкогольная Компания» использовать указанный товарный знак для производства водки;

- в качестве обязательного условия было указано, что производство и реализация продукции возможна после согласования с правообладателем дизайна этикетки, рекламных листовок, а также заключения соответствующего лицензионного договора, обязанность по регистрации которого возлагалась на ООО «Настоящая Алкогольная Компания»;

- лицензионный договор о предоставлении права пользования рецептурой и технологической инструкцией для производства водки «Петровская слобода» были подписаны правообладателем и ООО «Настоящая Алкогольная Компания» 10 апреля 2010 года;

- в июле 2010 года сотрудниками Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО и ГУВД по Московской области в рамках производства по делу об административном правонарушении был наложен арест на оборудование, принадлежащее ООО «Настоящая Алкогольная Компания», в связи с чем деятельность, направленная на производство и реализацию водки, была приостановлена, а лицензионный договор от 10.04.2010 не был сдан на регистрацию;

- имея намерения в дальнейшем использовать товарный знак по свидетельству №217932, ООО «Настоящая Алкогольная Компания» подготовило эскизы этикеток и

проект рекламной листовки для водки «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» и передало их на согласование правообладателю, после чего разместило рекламную информацию в отношении водки «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» на официальном сайте [www.n-a-k.ru](http://www.n-a-k.ru), а также в каталоге алкогольной продукции ООО «Настоящая Алкогольная Компания» 2010 года;

- в мае 2011 года ООО «Настоящая Алкогольная Компания» уведомило правообладателя о том, что по решению суда арест с оборудования снят и высказало готовность сдать лицензионный договор на регистрацию;

- в следующем письме от 22.06.2011 ООО «Настоящая Алкогольная Компания» сообщило правообладателю о новой отсрочке розлива водки «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» по причине подачи апелляционной жалобы;

- по итогам рассмотрения жалобы судом арест с оборудования ООО «Настоящая Алкогольная Компания» был снят, о чем руководство компании сообщило правообладателю в корреспонденции от 06.08.2011;

- во исполнение ранее взятых на себя обязательств, 26 сентября 2011 года лицензионный договор на использование товарного знака по свидетельству №217932 был сдан в Роспатент на регистрацию;

- из вышеизложенного следует, что товарный знак со словесным элементом «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» по свидетельству №217932 используется непосредственным производителем алкогольной продукции ООО «Настоящая Алкогольная Компания» путем предложения к продаже одноименной водки с согласия правообладателя товарного знака, сведения о котором размещаются в рекламе и на контрэтикетке водки под указанным наименованием.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №217932 в отношении товаров 33 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

В качестве материалов, свидетельствующих, по мнению правообладателя, об использовании принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №217932 в исследуемый период времени, представлены следующие документы:

— копия рецептуры «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» РЦ 10-3701-97 [1];

- копия технологической инструкции по производству водки «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» ТИ 10-3701-97 [2];
- копия договора об отчуждении исключительных прав на рецептуру и технологическую инструкцию, заключенного с ЗАО «Базис» [3];
- копия акта об отчуждении исключительных прав на рецептуру и технологическую инструкцию [4];
- копия письма в адрес ООО «Настоящая Алкогольная Компания» от 04.04.2010 года исх. №51 [5];
- копия письма в адрес ООО «Честная Водочная Компания» от 01.06.2010 года исх. №109 [6];
- копия письма в адрес ООО «Настоящая Алкогольная Компания» от 10.09.2010 года исх. №98 [7];
- копия письма в адрес ООО «Честная Алкогольная Компания» от 20.05.2011 года исх. №73 [8];
- копия письма в адрес ООО «Честная Алкогольная Компания» от 22.06.2011 года исх. №82 [9];
- копия письма в адрес ООО «Честная Алкогольная Компания» от 06.08.2011 года исх. №101 [10];
- копия постановления десятого апелляционного суда [11];
- копия уведомления о поступлении заявления о регистрации лицензионного договора в Роспатент [12];
- копия лицензионного договора от 10.04.2010 [13];
- копия договора о предоставлении права пользования рецептурой и технологической инструкцией от 10.04.2010 [14];
- копия акта приема-передачи документации к договору о предоставлении права пользования рецептурой и технологической инструкцией от 10.04.2010 года [15];
- буклет продукции ООО «Настоящая Водочная Компания» и рекламные листовки водки «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» [16];
- распечатка с сайта <http://n-a-r.ru> [17];

- лицензия на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки, ликероводочных изделий, коньяков), выданная ООО «Настоящая Алкогольная Компания» [18];
- лист согласования этикеток [19];
- договор поставки №Р2010-5 от 02.09.2010, заключенный между ООО «Настоящая Алкогольная Компания» и ООО «ЮНИТЕКС» [20];
- счет-фактура №00000060 от 10.09.2010, товарная накладная №60 от 10.09.2010, счет №166 от 08.09.2010, платежное поручение №126 от 09.09.2010 [21];
- договор №Д/100-1002075 от 22.10.2010 на участие в выставке «Продэкспо-1011», заключенный между ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» и ООО «Первая Водочная Компания» и дополнительное соглашение к нему [22];
- счет-фактура №А00000000000013981 от 08.11.2010, счет №06/100-11-00057 от 13.01.2011, счет №06/100-10-00911 от 20.12.2010, №05/3/100-10-00444 от 22.10.2010, счет №05/3/100-10-01056 от 24.12.2010 [23];
- договор о предоставлении во временное пользование выставочного оборудования от 28.10.2010, заключенный между ООО «Первая Водочная Компания» и ООО «Настоящая Алкогольная Компания» с приложением [24];
- счет №357 от 30.10.2010, платежное поручение №197 от 03.11.2010 [25].

Лицо, подавшее заявление, изучив представленные правообладателем документы, выразил сомнение в обоснованности указания в договоре об отчуждении исключительных прав на рецептуру и технологическую инструкцию водки «Петровская слобода» в качестве обладателя прав на них ЗАО «Базис», поскольку, по мнению лица, подавшего заявления, правами на данную рецептуру и инструкцию обладает филиал ОАО «Росспиртпром» - Петровский ликероводочный завод «Петровский». Также лицо, подавшее заявление, полагает, что правообладателем не представлены доказательства использования товарного знака по свидетельству №217932.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.07.2011 включает Кодекс и Правила ППС.

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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В качестве материалов, иллюстрирующих заинтересованность при подаче заявления от 29.07.2011 лицом, подавшим заявление, были представлены следующие документы:

- рецептура РЦ 10-26275-03 и технологическая инструкция ТИ 10-26275-03 на водку «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА», разработанная Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии российской академии сельскохозяйственных наук» и филиалом ФГУП «Росспиртпром» Петрозаводский ликероводочный завод «Петровский», утвержденные Департаментом пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания 27.06.2003 [26];
- сведения о патенте №2199186 на способ производства водки «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА», принадлежащим Ликеро-водочному заводу «Петровский» [27];
- информация об обозначении «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» по заявке №2011701861/50, поданном на регистрацию ОАО «Росспиртпром» [28];
- копия устава ОАО «Росспиртпром» [29];
- уведомление о постановке на учет в налоговом органе ОАО «Росспиртпром» [30].

Из представленных материалов [26] - [30] усматривается, что лицо, подавшее заявление - ОАО «Росспиртпром», имеет намерение реального использования в гражданском обороте обозначения «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» для маркировки алкогольной продукции, а именно водки. Производство водки «ПЕТРОВСКАЯ

СЛОБОДА», согласно представленным документам, будет осуществляться филиалом ОАО «Рооспиртпром» - Петровским ликеро-водочным заводом «Петровский», обладающим правами на производство водки «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА», рецептурой и технологической инструкцией.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №217932, однородных им товаров 32 класса МКТУ «пиво; составы для изготовления напитков (напитки с незначительным содержанием алкоголя)», а также связанных с вышеуказанными товарами услуг 39 класса МКТУ «упаковка и хранение товаров». Что касается товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды, прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы», а также услуг 35 класса МКТУ «реклама», 43 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», то заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении них из представленных документов не усматривается. Так, лицо, подавшее заявление, в ходе своего выступления отметило, что в настоящее время не производит вышеупомянутую безалкогольную продукцию. Также следует отметить, что коллегия не располагает сведениями о том, что лицо, подавшее заявление, осуществляет рекламные услуги для третьих лиц, а также деятельность по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, предполагающими услуги ресторанов, баров и других предприятий общественного питания.

В отношении использования товарного знака по свидетельству №217932 коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №217932 является комбинированным, представляет собой этикетку, в центральной части которой расположен словесный элемент «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА», выполненный заглавными буквами кириллицы. В верхней части этикетки расположен портрет Петра I, обрамленный орнаментом, в нижней части – панорама города, запряженная карета с пассажирами, всадники, фигуры людей и животных. Товарный знак выполнен в черно-белом цвете и зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 39, 42 классов.



С учетом даты (29.07.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 29.07.2008 по 28.07.2011 включительно. В период времени с 29.07.2008 по 18.12.2008 правообладателем товарного знака являлось ЗАО «Базис», с 18.12.2008 по 28.07.2011 – ООО «Честная Водочная Компания».

Необходимо отметить, что от Закрытого акционерного общества «Базис» доказательств использования товарного знака по свидетельству №217932 представлено не было. Что касается Общества с ограниченной ответственностью «Честная Водочная Компания», то анализ представленных им документов показал следующее.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №217932 – Общество с ограниченной ответственностью «Честная Водочная Компания», получил исключительное право на товарный знак 18.12.2008 в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права. Обществом с ограниченной ответственностью «Честная Водочная Компания» от предыдущего правообладателя товарного знака также были приобретены исключительные права на рецептуру и технологическую инструкцию на производство водки «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» по договору от 18.12.2008 [3]. В апреле 2010 года Общество с ограниченной ответственностью «Честная Водочная Компания» дало принципиальное разрешение на использование товарного знака по свидетельству №217932 Обществу с ограниченной ответственностью «Настоящая Алкогольная Компания» для производства водки. Согласно представленному письму [5] в качестве обязательного условия указывалось, что производство и реализация продукции с наименованием «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» будет возможно только после того, как с правообладателем будет согласован дизайн этикетки. Правообладатель представил согласованные образцы этикеток водки «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» [18], договор №Р2010-5 от 02.09.2010 на поставку бутылочных этикеток и рекламных листовок, заключенный Обществом с ограниченной ответственностью «Настоящая Алкогольная Компания» с Обществом с ограниченной ответственностью

«ЮНИТЕКС» [21], а также подтверждение исполнения указанного договора [20]. Вместе с тем, как следует из материалов отзыва, в исследуемый период времени производство водки «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» Обществом с ограниченной ответственностью «Настоящая Алкогольная Компания» не осуществлялось. В качестве причины неиспользования товарного знака правообладателем указаны обстоятельства, связанные с тем, что на имущество Общества с ограниченной ответственностью «Настоящая Алкогольная Компания» был наложен арест. Арест имущества, согласно письму Общество с ограниченной ответственностью «Настоящая Алкогольная Компания» [10], был снят только в августе 2011 года, т.е. позднее исследуемого периода времени.

Принимая во внимание отсутствие в гражданском обороте водки, маркированной товарным знаком по свидетельству №217932, не представляется возможным сделать вывод об использовании этого товарного знака в гражданском обороте в исследуемый период времени.

Что касается информации, размещенной на официальном сайте «Настоящей Алкогольной Компании» с фотографией водки «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» [17], то сама по себе она не свидетельствует о введении водки «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» в гражданский оборот, а, кроме того, ее невозможно соотнести с исследуемым периодом времени. Так же не являются подтверждением использования товарного знака сведения об участии Общества с ограниченной ответственностью «Настоящая Алкогольная Компания» в выставке «ПРОДЭКСПО-2011» [22] - [25], поскольку из представленных документов не усматривается, что на указанной выставке демонстрировалась водка «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА».

Коллегия Палаты по патентным спорам установила, что отсутствие возможности производить алкогольную продукцию Обществом с ограниченной ответственностью «Настоящая Алкогольная Компания» с 2010 года не может быть рассмотрено как непреодолимые обстоятельства, которые помешали использовать товарный знак «ПЕТРОВСКАЯ СЛОБОДА» его правообладателю. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает наличия уважительных

причин неиспользования товарного знака по свидетельству №217932 его правообладателю.

Правообладателем также не представлено подтверждения использования принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №217932 в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво; составы для изготовления напитков (напитки с незначительным содержанием алкоголя)», а также всех услуг 39 класса МКТУ.

В силу изложенного, у коллегии Палаты по патентным спорам не имеется оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №217932 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а также всех товаров и услуг 33, 39 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить заявление от 29.07.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №217932 в отношении части товаров 32 класса МКТУ «пиво; составы для изготовления напитков (напитки с незначительным содержанием алкоголя)», а также всех товаров и услуг 33, 39 классов МКТУ.**