

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 12.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №301711, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Инвина-Опт», г. Екатеринбург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака, содержащего словесный элемент «BARBARIS» по заявке №2004726867/50 с приоритетом от 19.11.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.02.2006 за №301711 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФРИОН», г. Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №301711 представляет собой набор этикеток для винной бутылки. Центральная этикетка является основной и представляет собой композицию, состоящую из выполненного в латинице на темном фоне белыми буквами слова «BARBARIS». Ниже располагается надпись «Красное Полусладкое Вино», еще ниже информация о продукте: содержание алкоголя, сахара и объем, выполненные в латинице (alc. 11.5-12%, sug. 30-50g/dm 0,75 L.). Над основным словом «BARBARIS» находятся обозначения «red semi-sweet wine», а также ограниченное прямоугольной рамкой стилизованное изображение цветочного орнамента, выполненного в виде графики. Левая часть композиции украшена вертикально расположенными цветами и листьями кустарника, а правая – полосой с

орнаментом. Верхнее изображение представляет собой заключенное в прямоугольник слово «BARBARIS», украшенное в верхней и нижней частях цветами и листьями. Третья композиция представляет собой выполненную в латинице вертикально расположенную надпись «CABERNET», украшенную слева цветами и листьями, на фоне темного прямоугольника, продолжение вертикальных сторон которого является рамкой для расположенного ниже изображения единичного цветка с надписью «red wine».

В Палату по патентным спорам 17.03.2009 поступило заявление от 12.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №301711 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении всех указанных в свидетельстве товаров 33 класса МКТУ.

Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, обосновывающие его заинтересованность в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №301711 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака, содержащего словесный элемент «BARBARIS», по свидетельству №301711 были приложены следующие материалы:

- свидетельство на товарный знак №301711 на 2 л. [1];
- свидетельство на товарный знак №344309 на 3 л. [2];
- справка об объемах продаж вина серии «БАРБАРИС» на 1 л. [3];
- письмо от компании «Винекс Славянцы» на 1 л.[4];
- приложение к письму от компании «Винекс Славянцы» на 11 л. [5];

- договоры, товарно-транспортные накладные, государственные таможенные декларации, справки к ГТД, счета-фактуры, платежные поручения на 536 л. [6];
- соглашение №06-11/04 от 06.11.2004 на 1 л. [7];
- письмо от компании ООО «ЛОДЖИКАЛ ИМПОРТ» на 1 л. [8];
- сертификаты соответствия на вино «BARBARIS» с приложениями на 9 л. [9];
- технологическая инструкция по производству вина от компании «Винекс Славянцы» на 10 л. [10];
- сертификаты качества на вино «BARBARIS» на 5 л. [11];
- свидетельство на товарный знак №58878 на 2 л. [12];
- письма покупателей вина «BARBARIS» у ООО «ФРИОН» на 6 л. [13];
- лицензии ООО «ФРИОН» на право розничной и оптовой продажи алкогольной продукции на 3 л. [14];
- бутылка вина «BARBARIS Cabernet Sauvignon» [15];
- агентский договор №1 от 20.02.2008 на 7 л. [16];
- приказ ООО «ФРИОН» от 03.01.2002 №1-к1 о приеме на работу менеджера по рекламе и дизайну на 1 л. [17];
- должностная инструкция менеджера по рекламе и дизайну ООО «ФРИОН» от 03.01.2002 на 3 л. [18];
- отчет №18 от 18.08.2004 на 1 л. [19];
- изображения этикеток с визами генерального директора ООО «ФРИОН» на 5 л. [20];
- справка об объемах продаж вина [21];

- письма от компании ООО «Алтервина» на 2 л. [22];
- письмо от ООО «Лоджикал Импорт» на 1 л. [23];
- постановление о возбуждении уголовного дела на 2 л. [24];
- обвинительный акт на 2 л. [25];
- контракт №100-01/02 от 27.05.2008 на 7 л. [26];
- проект контракта между «Винекс Славянци» АД и ООО «Лоджикал Импорт» на 7 л. [27];
- письмо от компании «Винекс Славянци» АД №233 от 22.02.2010 на 1 л. [28];
- письмо Федеральной таможенной службы №14-39/22131 от 15.05.2009 на 1 л. [29];
- заявление ООО «ФРИОН» о внесении товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности на 5 л. [30];
- письмо №Со 1/1282 от 27.02.2010 от ОАО «Нордеа Банк» на 2 л. [31];
- свидетельство на товарный знак №58878, зарегистрированный в Патентном ведомстве Республики Болгарии, на 2 л. [32];
- фотографии этикеток вина, производимого по заказу ООО «Инвина-Опт», на 2 л. [33].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении от 12.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №301711 неубедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №301711 включает Кодекс, Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) 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 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.

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 владельцем товарного знака 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.

С учетом даты (17.03.2009) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 17.03.2006 по 16.03.2009, включительно.

Анализ представленных материалов, касающихся использования товарного знака, содержащего словесный элемент «BARBARIS», по свидетельству №301711, показал следующее.

В исследуемый период правообладатель использовал товарный знак по свидетельству №301711 для маркировки серии вин. Указанная серия вин включает в себя обозначение «Barbaris».

Необходимо отметить, что товарный знак по свидетельству №301711 охраняется в черно-белом цветовом сочетании, в то время как фактически этикетки выполнены в различной цветовой гамме. Однако использование иного цветового решения имеют второстепенное значение с точки зрения индивидуализирующей способности обозначения в целом, что позволяет констатировать их несущественность, поскольку при данном характере использования сохраняются отличительные черты знака.

Таким образом, коллегия приходит к выводу об использовании знака правообладателем в обозначенный выше временной период с изменением его отдельных элементов, не влияющих на различительную способность знака.

В соответствии с соглашением №06-11/04 от 06.11.2004 между ООО «ФРИОН» и компанией «ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ» АД (Болгария), правообладатель размещал у компании «ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ» АД заказы на производство вина «BARBARIS Cabernet Sauvignon». В пункте «5» указанного договора содержится условие, согласно которому товар производится исключительно для ООО «ФРИОН» (данный факт подтверждается

производителем [4, 28]) и поставляется правообладателю через указанного им импортера. Таким импортером является компания ООО «ЛОДЖИКАЛ ИМПОРТ», что подтверждается представленным от ООО «ЛОДЖИКАЛ ИМПОРТ» письмом №76/1 [8], подписанным генеральным директором. Компания ООО «ЛОДЖИКАЛ ИМПОРТ» по заказу правообладателя поставляла на территорию Российской Федерации вина, маркированные обозначением «BARBARIS», с завода-изготовителя «ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ» АД. Необходимо отметить, что между компанией «ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ» АД и ООО «ЛОДЖИКАЛ ИМПОРТ» был подписан контракт №100-01/02 от 27.05.2008, регулирующий условия поставки алкогольной продукции на территорию Российской Федерации.

Факт пересечения продукции государственной границы Российской Федерации подтверждается представленными правообладателем государственными таможенными декларациями [6] (в частности, ГТД №38340242), согласно которым компания «ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ» АД передавала в собственность ООО «ЛОДЖИКАЛ ИМПОРТ» вино столовое сладкое красное серии «Барбарис: каберне совиньон». Затем импортер поставлял указанный товар правообладателю.

Впоследствии в целях введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, а именно, вина «BARBARIS Cabernet Sauvignon», правообладатель заключал договоры поставки [6] с третьими лицами. В частности, на основании договора поставки №Фр-6850 от 28.05.2007, заключенного между ООО «ФРИОН» и ООО «Прогресс», правообладатель поставлял покупателю товар: вино серии «Барбарис». Данный договор был исполнен, что подтверждается представленными товарной накладной №ГРД0132044 от 08.04.2008, счетом-фактурой №ГСФД0132044 от 08.04.2008 и платежным документом.

Совокупность представленных правообладателем документов позволяет коллегии Палаты по патентным спорам говорить о том, что товарный знак со словесным элементом «BARBARIS» по свидетельству №301771 для товаров

«вина» использовался в рассматриваемый период времени его правообладателем на территории Российской Федерации.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 12.03.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №301711.