

**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 26.10.2011, поданное ЗАО «Тираспольский Винно - Коньячный Завод «КВИНТ», Республика Молдова (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №241530, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «СЮРПРИЗНОЕ» по заявке №2002713488/50 с приоритетом от 12.07.2002 произведена 28.03.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №241530 на имя ЗАО «Торговый дом «Арома», Россия, в отношении товаров «игристые вина» 33 класса МКТУ. Роспатентом 21.09.2006 за №РД0012234 был зарегистрирован договор об уступке товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ на имя ООО «Объединенные Товарные Знаки», Россия (далее - правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак «СЮРПРИЗНОЕ» по свидетельству №241530 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам 28.10.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №241530 в связи с непрерывным неиспользованием товарного знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 02.11.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.12.2011, с приложением экземпляра заявления и предложением

представить отзыв по мотивам заявления. В адрес представителя правообладателя было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии.

До даты заседания коллегии от правообладателя поступило ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок в связи с невозможностью принять участие в рассмотрении заявления в назначенную дату, а также в связи с мирными переговорами сторон. Указанное ходатайство было удовлетворено, а заседание коллегии перенесено на 07.02.2012.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.02.2011, присутствовал представитель правообладателя, который указал, что ЗАО «Тираспольский Винно-Коньячный Завод «КВИНТ» не является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №241530 в отношении товаров 33 класса МКТУ, поскольку не осуществляет деятельность по производству алкогольных напитков.

Кроме того, представитель правообладателя представил отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Объединенные Товарные Знаки» является частью холдинга, связанного договорными обязательствами с торговыми (ЗАО «Торговый дом «Арома», Москва) и производственными компаниями (Кишневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS», Кишнев), входящими в цепочку от производителя до розничной продажи игристого вина, маркированного оспариваемым товарным знаком на территории Российской Федерации;

- ООО «Объединенные Товарные Знаки» на основании генерального соглашения разработало новый дизайн, форму бутылки и этикетки для игристого вина, маркированного обозначением «СЮПРИЗНОЕ», местом производства был выбран завод «VISMOS» (являющийся правообладателем товарного знака со словесным элементом СЮРПРИЗНЫЙ» на территории Республики Молдова), владельцем которого является ЗАО «Торговый дом «Арома»;

- со второй половины 2002 года игристое вино «СЮРПРИЗНОЕ» было введено в гражданский оборот РФ;

- однако, продажи данного продукта были прекращены в соответствии с введением в 2006-2007 годах запрета Роспотребнадзора на ввоз молдавской продукции на

территорию Российской Федерации, вследствие чего в этот период осуществлялись только возвраты вина со всех каналов сбыта;

- правовые и экономические причины помешали непрерывному использованию товарного знака «СЮРПРИЗНОЕ». Согласно комментариям Г. Боденхаузена к статье 5 Парижской конвенции «аннулирование регистрации знака на основании его неиспользования возможно только в том случае, если владелец зарегистрированного знака не сможет обосновать своего бездействия. Обоснование принимается, если правовые или экономические причины помешали использованию знака в данной стране, например, если ввоз определенных изделий был запрещен или невозможен, или если изделия не нашли сбыта»;

- в связи с запретом на ввоз алкогольной продукции, структура импорта изменилась, место на потребительской полке оказалось занятым товарами иных производителей. Указанная ситуация иллюстрирует положение, когда «изделия не нашли сбыта»;

- вместе с тем, после снятия запрета поставки игристого вина «СЮРПРИЗНОЕ» были возобновлены, хотя и в меньшем объеме.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

1. образцы этикеток [1];
2. копия справки по шампанскому «СЮРПРИЗНОЕ»/ «SYURPRIZNOE» на 2 л. [2];
3. копия информационного письма №61 от 25.01.2012 на 2 л. [3];
4. копия генерального соглашения о сотрудничестве по выводу на рынок РФ, продвижению на рынке РФ шампанского (игристого вина) под названием «СЮРПРИЗНОЕ» от 16.01.2008 на 4 л. [4];
5. копии грузовых таможенных деклараций на 5 л. [5];
6. копии инвойса на 1 л. [6];
7. копии грузовых таможенных деклараций на 3 л. [7];
8. копии товарных накладных и товарно-транспортных накладных на 71 л. [8].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.10.2011 включает вышеуказанный Кодекс и Правила ППС.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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: 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.

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

в удовлетворения заявления, о прекращении делопроизводства. В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Анализ документов, представленных в обоснование заинтересованности в подаче заявления, позволил коллегии Палаты по патентным спорам установить, что ЗАО «Тираспольский Винно-Коньячный Завод «КВИНТ» была подана заявка №2010716505 на регистрацию обозначения «KVINT СЮРПРИЗНЫЙ» в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ. По результатам рассмотрения данной заявки оспариваемый товарный знак был признан сходным до степени смешения с заявленным обозначением. Кроме того, согласно распечатке с сайта лица, подавшего заявление, он занимается производством алкогольной продукции, в частности, коньяка, водки, вина и др. На производимую продукцию получена разрешительная документация. Представленные материалы позволили коллегии Палаты по патентным спорам признать лицо, подавшее заявление, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №241530 в отношении товаров «игристые вина» 33 класса МКТУ.

В связи с изложенным, правообладателю необходимо представить документы, доказывающие использование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №241530 в отношении товаров «игристые вина» 33 класса МКТУ.

С учетом даты (28.10.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 28.10.2008 по 27.10.2011 включительно.

В соответствии с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные правообладателем материалы [1] – [8] с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании товарного знака по свидетельству № 241530 в соответствии со статьями 1484 и 1486 Кодекса.

В распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам было представлено генеральное соглашение от 16.01.2008 о сотрудничестве по выводу на рынок Российской Федерации, продвижению на рынке Российской Федерации игристого вина «СЮРПРИЗНОЕ» [4], сторонами которого являются правообладатель, ЗАО «Торговый

Дом «Арома» и Совместное предприятие Кишиневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О.. В соответствии с указанным соглашением Кишиневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О. должно было осуществлять производство игристого вина, маркируемого обозначением «СЮРПРИЗНОЕ», поставлять данные товары ЗАО «Торговый Дом «Арома», которое впоследствии должно было осуществлять продвижение данной продукции на рынке Российской Федерации под контролем правообладателя.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала накладные и грузовые таможенные декларации, представленные в подтверждение осуществления фактической деятельности по производству и реализации продукции, в результате чего было установлено следующее.

Грузовые таможенные декларации [5, 7] на поставку игристого вина «СЮРПРИЗНОЕ» относятся к периоду более раннему (08.04.2008, 25.03.2008, 04.04.2008 и др.), чем исследуемый срок использования товарного знака по свидетельству №241530, который исчисляется с 28.10.2008 по 27.10.2011.

Часть товарных накладных и товарно-транспортных накладных [8] также не подпадают под трехлетний период, в течение которого необходимо доказать использование товарного знака, поскольку датированы более ранним числом (29.01.2008, 19.02.2008, 28.02.2008, 14.03.2008 и др.).

В материалах дела присутствуют товарные накладные и товарно-транспортные накладные, которые относятся к периоду времени, необходимому для доказывания товарного знака по свидетельству №241530 (08.04.2009, 13.01.2009, 12.01.2009). Однако, сами по себе они не содержат данных, подтверждающих принятие товара покупателем, что не позволяет объективно судить о реальности совершенных поставок игристого вина «СЮРПРИЗНОЕ». Таким образом, представленные накладные [8] не подтверждают факт надлежащего использования товарного знака по свидетельству №241530.

Справка [2] и информационное письмо [3], в которых указано, что после снятия запрета на ввоз на территорию Российской Федерации молдавских вин, игристое вино «СЮРПРИЗНОЕ» начало вновь поставляться на российский рынок, носят декларативный характер и не подтверждены документально.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не позволяют установить фактическое введение игристого вина под обозначением «СЮРПРИЗНОЕ» в гражданский оборот Российской Федерации в исследуемый период времени.

Вместе с тем, правообладатель утверждает, что не использовал принадлежащий ему товарный знак по уважительным причинам, связанным с запретом Роспотребнадзора в 2006-2007 годах на поставку алкогольной продукции из Молдовы на территорию Российской Федерации.

Проанализировав доводы правообладателя, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее. Поскольку правообладатель спорного товарного знака, во-первых, является российским юридическим лицом, во-вторых, сам не обладает необходимыми техническими средствами для производства алкогольной продукции, а размещает заказы на ее производство на других предприятиях, то существовавший до 2007 года эмбарго на алкогольную продукцию из Молдовы для правообладателя не является обстоятельством непреодолимой силы и, следовательно, не может рассматриваться как уважительная причина для неиспользования принадлежащего ему товарного знака.

При этом эмбарго было снято до исследуемого периода времени и представленные правообладателем документы не содержат данных, позволяющих заключить, что у правообладателя уже впоследствии возникли сложности с поставкой алкогольной продукции из Молдовы на территорию Российской Федерации.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о надлежащем использовании спорного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 26.10.2011.

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

**удовлетворить заявление от 26.10.2011, досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №241530.**