

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), рассмотрела заявление от 10.11.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 182200, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 98707391 с приоритетом от 28.04.1998 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.12.1999 за № 182200 в отношении товаров 29, 30, 33 и услуг 41, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОРАКУЛ-ФЛИНК», Москва (далее – правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака был продлен до 28.04.2018.

Товарный знак по свидетельству № 182200 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «РЕСТОРАН», «БАР» и «КЛУБ», выполненных в одну строку стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, двух точек между ними черного цвета и помещенного под ними слова «СУЛИКО», заключенного в кавычки и выполненного стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Слева от указанных элементов располагается изобразительный элемент в виде изображения круга черного цвета, в который помещены стилизованное изображение рога для вина («рога изобилия»), выполненное контуром белого цвета, и словесный элемент

«СУЛИКО», выполненный по окружности стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 182200 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ была обоснована им в заявлении и на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 09.02.2012 и 24.02.2012, тем, что оно имеет реальное намерение производить алкогольную продукцию, маркированную обозначением «СУЛИКО», в связи с чем им была подана заявка на государственную регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака на его имя в отношении товаров 33 класса МКТУ (заявка № 2011701935) и были проведены подготовительные мероприятия по организации производства указанной продукции, маркированной этим обозначением, в частности, были заключены договоры о ее производстве по заказу и под контролем лица, подавшего заявление, и о выполнении по его заказу подрядных работ по разработке технических чертежей и конструкторской документации на стеклянную бутылку под кодовым названием «СУЛИКО», а также разрабатывается дизайн этикетки. Кроме того, было отмечено, что лицо, подавшее заявление, является правообладателем большого количества разных товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение указанного им были представлены следующие материалы:

- распечатка сведений о заявке № 2011701935 на государственную регистрацию товарного знака «СУЛИКО» на имя лица, подавшего заявление [1];

- копия договора о производстве по заказу и под контролем лица, подавшего заявление, алкогольной продукции, маркированной обозначением «СУЛИКО» [2];
- копия договора о выполнении по заказу лица, подавшего заявление, подрядных работ по разработке технических чертежей и конструкторской документации на стеклянную бутылку под кодовым названием «СУЛИКО» [3];
- макет этикетки [4];
- распечатки сведений о товарных знаках, зарегистрированных на имя лица, подавшего заявление, в отношении товаров 33 класса МКТУ [5].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.02.2012, представил на него отзыв от 22.02.2012, доводы которого сводятся к следующему:

1) в подтверждение заинтересованности лицом, подавшим заявление, не были представлены лицензии на производство и продажу алкогольной продукции, сведения о наличии у него складских помещений и сети продаж;

2) основным направлением деятельности правообладателя является ресторан грузинской кухни;

3) использование товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ осуществлялось лицензиатом, находящимся на территории Грузии, до введения в марте 2006 года эмбарго на ввоз в Россию грузинских вин, затруднившего использование товарного знака;

4) правообладатель использует товарный знак на территории России, хотя объем такого использования существенно ниже потенциального объема использования, который мог иметь место в случае отсутствия эмбарго.

С учетом изложенного правообладатель просил в удовлетворении заявления отказать и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

На заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 09.02.2012 и 24.02.2012, правообладателем были представлены копии следующих документов:

- флаеры и винная карта ресторана и магазина «СУЛИКО» с указанием на вина «СУЛИКО» 2002 – 2003 гг. [6];
- договор о поставке товара ООО «Компания ВИНОГОРИЯ» правообладателю [7];
- товарная накладная и товарно-транспортная накладная по поставкам ООО «Компания ВИНОГОРИЯ» вин «ДОМАШНЕЕ ВИНО» правообладателю [8];
- сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат качества на имя ЗАО «Винимпорт» на вина столовые «ДОМАШНЕЕ ВИНО», изготовленные ООО «Агро-Азеринвест» [9];
- справки к ГТД о ввозе в Россию из Азербайджана вин столовых «ДОМАШНЕЕ ВИНО» ООО «Агро-Азеринвест» (получатель товара – ЗАО «Винимпорт») [10];
- договор о поставке товара ООО «РЕАЛ-М1» правообладателю [11];
- товарная накладная, товарно-транспортная накладная и счет-фактура по поставкам ООО «РЕАЛ-М1» вин «ДОМАШНЕЕ ВИНО» правообладателю [12];
- сертификат соответствия и декларация о соответствии на имя ООО «РусАлкоИмпорт» на вина столовые «ДОМАШНЕЕ ВИНО», изготовленные ООО «Агро-Азеринвест» [13];
- справки к ГТД о ввозе в Россию из Азербайджана вин столовых «ДОМАШНЕЕ ВИНО» ООО «Агро-Азеринвест» (получатель товара – ООО «РусАлкоИмпорт») [14];

- лицензия на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции на имя ООО «РЕАЛ-М1» [15];
- лицензия на розничную продажу алкогольной продукции на имя правообладателя [16];
- винная карта (карта бара) ресторана «Сулико» [17];
- технологические карты и акты проработки на коктейль и глинтвейн «Сулико» [18];
- заказы-счета, товарные накладные, приходные кассовые ордера и счета (чеки) по обслуживанию посетителей (столов) ресторана «Сулико» [19];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [20];
- сведения из Интернета об эмбарго на ввоз в Россию грузинских вин и о семантике слова «Сулико» [21];
- ярлык для вина столового «ДОМАШНЕЕ ВИНО» [22];
- образец товара – вино столовое «ДОМАШНЕЕ ВИНО» в глиняном кувшине емкостью 1 л. [23];
- бумажный пакет для бутылки [24].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.02.2012, лицом, подавшим заявление, в опровержение доводов правообладателя об использовании им спорного товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ были представлены следующие материалы:

- результаты поиска санитарно-эпидемиологических заключений на продукцию «Сулико» по реестру свидетельств о государственной регистрации на Интернет-сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [25];
- фотографии винной карты и карты бара ресторана «Сулико» [26].

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2011, включает в себя Кодекс и 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.

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 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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 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: 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.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 5], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Так, указанные документы позволяют прийти к выводу о наличии у лица, подавшего заявление, реального намерения использовать обозначение «СУЛИКО» в отношении алкогольной продукции, что обуславливается фактами подачи им заявки на государственную регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака на его имя в отношении товаров 33 класса МКТУ (заявка № 2011701935) и проведения подготовительных мероприятий по организации производства соответствующей продукции, маркированной этим обозначением, в частности, наличием заключенных договоров о ее производстве по заказу и под контролем лица, подавшего заявление, и о выполнении по его заказу подрядных работ по

разработке технических чертежей и конструкторской документации на стеклянную бутылку под кодовым названием «СУЛИКО». Кроме того, наличие у лица, подавшего заявление, исключительных прав на большое количество разных товарных знаков в отношении товаров 33 класса МКТУ также свидетельствует об осуществлении им деятельности в соответствующем сегменте экономики.

Исходя из изложенного, правообладатель должен был представить доказательства использования товарного знака по свидетельству № 182200 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

С учетом даты поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (02.12.2011), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 02.12.2008 по 01.12.2011.

При анализе представленных правообладателем материалов [6 – 24] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Материалы [6 – 24] не содержат сведений, которые свидетельствовали бы о деятельности правообладателя в области производства товаров 33 класса МКТУ и, в частности, об осуществлении непосредственно им или каким-либо иным уполномоченным в установленном порядке лицом производства и введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации в вышеуказанный период времени алкогольной продукции, маркированной спорным товарным знаком.

Напротив, правообладателем в отзыве было указано на то, что основным направлением его деятельности является именно ресторан грузинской кухни, то есть оказание соответствующих услуг, для которых, согласно заявлению, досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака не испрашивается.

Кроме того, в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц [20] указаны сведения о видах экономической деятельности правообладателя,

среди которых отсутствует указание на деятельность по производству алкогольных напитков, а в качестве основного вида его экономической деятельности указана деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами.

Согласно данной выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации местом нахождения правообладателя является город Москва, то есть Российская Федерация, ввиду чего его довод в отзыве о том, что использованию товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ воспрепятствовало введенное в марте 2006 года эмбарго на ввоз в Россию грузинских вин, не убедителен.

Следует также отметить, что данное эмбарго было введено с 27.03.2006 в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.03.2006 № 0100/3267-06-23 «О ввозе и реализации алкогольной продукции», а лицензионный договор в отношении товаров 33 класса МКТУ с упомянутым в отзыве лицензиатом, находящимся на территории Грузии (ООО «Сулико»), был зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.06.2006, то есть уже после введения этого эмбарго.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований считать, что спорный товарный знак использовался в установленном порядке лицензиатом до введения эмбарго на ввоз в Россию грузинских вин, что оно нарушило сложившийся задолго до этого порядок использования этим лицензиатом спорного товарного знака.

К тому же, и самим правообладателем в отзыве было отмечено, что эмбарго не лишило его возможности использовать товарный знак, а лишь снизило объемы его использования.

Ввиду изложенных выше обстоятельств отсутствуют основания для вывода о наличии у правообладателя уважительных причин для неиспользования спорного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ. Правообладателем не были

представлены доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Что касается изображений вин «Сулико» 2002 – 2003 гг. в рекламных материалах ресторана и магазина [6], то следует отметить, что данные материалы не содержат информации о производителе этого товара, сроках его введения в гражданский оборот и иных сведений, которые свидетельствовали бы об использовании товарного знака в установленном порядке в период времени с 02.12.2008 по 01.12.2011.

Материалы [7 – 10] содержат сведения о поставках вин столовых, маркированных обозначением «ДОМАШНЕЕ ВИНО», а не спорным товарным знаком. При этом правообладатель выступает в соответствующих договорных отношениях, согласно договору поставки товара и товарно-сопроводительным документам, только в качестве покупателя этого товара. Сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на вина столовые «ДОМАШНЕЕ ВИНО» были выданы ЗАО «Винимпорт». Изготовителем этого товара является ООО «Агро-Азеринвест» (Азербайджан), а получателем товара (вина столового «ДОМАШНЕЕ ВИНО») при ввозе его в Россию из Азербайджана, согласно справкам к ГТД, – ЗАО «Винимпорт».

Материалы [11 – 14] также содержат сведения о поставках вин «ДОМАШНЕЕ ВИНО» правообладателю, покупающему этот товар в соответствии с договором поставки товара и товарно-сопроводительными документами. Сертификат соответствия на вина столовые «ДОМАШНЕЕ ВИНО» был выдан ООО «РусАлкоИмпорт». Изготовителем этого товара является ООО «Агро-Азеринвест» (Азербайджан), а получателем товара (вина столового «ДОМАШНЕЕ ВИНО») при ввозе его в Россию из Азербайджана, согласно справкам к ГТД, – ООО «РусАлкоИмпорт».

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что в гражданский оборот на территории Российской Федерации при ввозе указанных вин из Азербайджана была введена алкогольная продукция, маркированная именно

спорным товарным знаком. Кроме того, представленные правообладателем документы не позволяют сделать вывод о каком-либо отношении правообладателя к производству вин.

Следует также отметить, что согласно результатам поиска санитарно-эпидемиологических заключений на продукцию «Сулико» по реестру свидетельств о государственной регистрации на Интернет-сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [25] не были обнаружены официальные документы на продукцию под названием «Сулико», изготовителем которой или получателем документа на которую был бы правообладатель.

Материалы [17 – 19] свидетельствуют исключительно о деятельности ресторана «Сулико». Карта вин и карта бара ресторана содержат перечень напитков, предлагаемых посетителям при оказании данным предприятием услуг по обеспечению их готовыми блюдами и напитками (услуг ресторана, бара). В рамках оказания этих услуг предлагаются посетителям фирменные коктейль и глинтвейн с названием, одноименным с названием ресторана, причем они изготавливаются рестораном для собственных нужд при оказании соответствующих услуг. Представленные платежные документы указывают на оплату, произведенную за предоставленные рестораном услуги по обслуживанию корпоративных клиентов и индивидуальных посетителей за столами ресторана.

Вместе с тем, винная карта и карта бара ресторана «Сулико», согласно фотографиям [26], не содержат в себе указаний на какие-либо напитки с названием «Сулико». Указанное подтверждается также и сведениями из Интернет-сайта этого ресторана «<http://suliko.ru>».

Что касается ярлыка для вина [22], то следует отметить, что присутствующее на нем обозначение, воспроизводящее спорный товарный знак, как представляется, используется не для индивидуализации этого товара, а в качестве коммерческого обозначения, индивидуализирующего предприятие (ресторан), в котором в рамках оказания услуг по обеспечению посетителей готовыми блюдами и напитками

реализуется вино, индивидуализируемое обозначением «ДОМАШНЕЕ ВИНО». Обозначение «ДОМАШНЕЕ ВИНО» неоднократно упоминается на данном ярлыке в качестве названия вина.

Бумажный пакет [24] содержит обозначение, воспроизводящее часть спорного товарного знака, однако также не имеется оснований считать, что оно применялось для индивидуализации какого-либо товара. Следует отметить, что иной информации на данном пакете не обнаружено.

Представлен образец товара [23], который представляет собой глиняный кувшин емкостью 1 л. без какой-либо маркировки на нем, за исключением акцизной марки Российской Федерации, согласно которой данный товар является вином столовым сухим красным «ДОМАШНЕЕ ВИНО», изготовленным ООО «Агро-Азеринвест» (Азербайджан).

Таким образом, данный образец товара не содержит спорного товарного знака и указания на правообладателя. Напротив, названием этого вина, используемым в качестве средства его индивидуализации, является в соответствии с акцизной маркой именно «ДОМАШНЕЕ ВИНО».

В силу указанных выше обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака по свидетельству № 182200 в отношении товаров 33 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 10.11.2011.

По результатам заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем была представлена в Роспатент жалоба от 27.02.2012, доводы которой сводятся к тому, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам. Данные доводы повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

удовлетворить заявление от 10.11.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 182200 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.