

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 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.08.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Д Дистрибьюшен», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №119253, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №167613/50 с приоритетом от 14.10.1992 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.08.1994 за №119253 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» на имя Акционерного общества «Петр Смирнов и потомки», Москва.

Впоследствии правообладателем товарного знака стало Закрытое акционерное общество «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорскаго Величества П.А. Смирнова, у Чугуннаго моста въ Москве», Москва (далее – правообладатель), а срок действия регистрации товарного знака был продлен до 14.10.2012.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, на основании лицензионного договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2006 за №РД0010457, правообладателем была предоставлена неисключительная лицензия сроком на 3 года на использование товарного знака по свидетельству №119253

Открытому акционерному обществу «Костромахлебпром», Костромская область (далее – лицензиат).

Товарный знак по свидетельству №119253 представляет собой комбинированное обозначение в виде квадратной этикетки со словесными элементами «Поставщикъ Двора Его Императорскаго Величества Торговый Домъ Петра Смирнова и потомков в Москве», «Столовое вино №21», «Настоящая Смирновская водка».

Товарный знак исполнен в белом, красном, синем, серебристом и черном цветовом сочетании.

Изображения гербов, цифры и все слова, кроме «Петра Смирнова и потомков в Москве» и «Настоящая Смирновская», включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.08.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №119253 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса обоснована в заявлении тем, что областью его деятельности является производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и в рамках такой деятельности им активно используется принадлежащий ему товарный знак «СМИРНОВЪ» по свидетельству №163000, зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.11.2010, представил на него отзыв от 17.11.2010, в котором

указано, что спорный товарный знак использовался в рассматриваемый период времени лицензиатом в отношении производимой им водки. Отмечено, что правообладателем были переданы лицензиату вместе с правом на использование данного товарного знака рецептура и технологические инструкции на соответствующий алкогольный напиток – «Борисъ Смирновъ. Столовое вино №21», и на данную продукцию лицензиатом были получены сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на имя его филиала – Галичского ликеро-водочного завода (далее – филиал лицензиата).

В отзыве указано, что правообладателем было заказано изготовление ряда эксклюзивных этикеток у ООО «Типография-РАММ».

Реализация готовой алкогольной продукции (водки «Борисъ Смирновъ. Столовое вино №21»), согласно отзыву правообладателя, осуществлялась филиалом лицензиата, который, в свою очередь, производил выплату лицензионного вознаграждения (роялти) в пользу правообладателя.

В отзыве правообладателя также отмечено, что он принимал участие в международной ярмарке и получил почетный диплом за водку «Борисъ Смирновъ. Столовое вино №21», а по заказу филиала лицензиата был изготовлен Интернет-сайт, на котором представлены все выпускаемые им разновидности алкогольной продукции.

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие регистрации товарного знака.

К отзыву правообладателя от 17.11.2010 приложены копии следующих документов:

- Распечатки сведений о спорном товарном знаке, о товарном знаке и заявках на регистрацию товарных знаков на имя лица, подавшего заявление, – на 7 л. [1];

- Выдержка из заключения коллегии палаты по патентным спорам, решения Апелляционной палаты, Высшей патентной палаты, Палаты по патентным спорам и судов – на 77 л. [2];
- Уведомление Роспатента о регистрации лицензионного договора и лицензионный договор с приложениями – на 5 л. [3];
- Титульные листы рецептуры и технологической инструкции на водку «Борис Смирновъ. Столовое вино №21» – на 4 л. [4];
- Сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на имя филиала лицензиата – на 4 л. [5];
- Договор о заказе изготовления этикеток со счетом-фактурой и товарными накладными – на 9 л. [6];
- Договоры о поставке товара с прайсом, счетами-фактурами, товарно-транспортными накладными и товарными накладными – на 22 л. [7];
- Акты сверки взаимных расчетов между филиалом лицензиата и правообладателем, выписки со счета правообладателя и платежные поручения о выплате в его пользу лицензионного вознаграждения (роялти) – на 9 л. [8];
- Договор об организации участия правообладателя в международной ярмарке, заявка на его участие в конкурсе, акт об оказании услуг, счет, счет-фактура и выписка со счета правообладателя, приглашение и почетный диплом – на 12 л. [9];
- Договор на выполнение работ по изготовлению Интернет-сайта с платежным поручением и распечатки сведений из Интернета – на 17 л. [10];
- Нормативно-правовые акты – на 14 л. [11].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.11.2010, правообладателем были также представлены копии следующих документов:

- Приказы директора филиала лицензиата об использовании в документах финансовой и бухгалтерской отчетности и в других деловых документах, в соответствии с названиями рецептур, упрощенных наименований алкогольной продукции и, в частности, обозначения «Борись Смирновъ. Столовое вино №21» – на 3 л. [12];
- Сертификат соответствия и письмо – на 5 л. [13];
- Платежное поручение за поставку алкогольной продукции – на 1 л. [14].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.11.2010, лицо, подавшее заявление, представило свои комментарии от 25.11.2010, которые сводятся к следующему:

1) представленные правообладателем материалы могут свидетельствовать о введении в оборот товара, маркированного неким товарным знаком, но не товарным знаком по свидетельству №119253 в том виде, как он зарегистрирован;

2) само по себе существование лицензионного договора по конкретному товарному знаку еще не является его использованием, вместе с тем, между правообладателем и лицензиатом заключены аналогичные лицензионные договоры на целый ряд других товарных знаков правообладателя;

3) лицензиатом действительно выпускается водка, маркируемая этикеткой со словесными элементами «Борись Смирновъ. Столовое вино №21», но она не воспроизводит именно спорный товарный знак, то есть при маркировке данного товара используется иное обозначение;

4) в спорном товарном знаке нет ни одного словесного элемента, позволяющего идентифицировать данный товарный знак как «Борись Смирновъ. Столовое вино №21», так как возможны сокращения описания этикетки в документах, использование только некоторых из имеющихся на этикетке слов, но никогда никто не будет указывать в финансовой документации лишних слов, не имеющих отношения к предмету документа.

Лицом, подавшим заявление, был представлен на обозрение коллегии Палаты по патентным спорам образец товара, выпущенного филиалом лицензиата, – бутылка водки «Борись Смирновъ. Столовое вино №21», а к материалам дела были приобщены ее фотографии – на 2 л. [15].

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 11.08.2010, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

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.

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.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Принимая во внимание то, что лицо, подавшее заявление, обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №163000 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива», а также то, что лицо, подавшее заявление, и правообладатель осуществляют деятельность в одном сегменте рынка, и известны факты неоднократного столкновения их интересов в Палате по патентным спорам и в суде по поводу исключительных прав на обозначения, содержащие словесный элемент «СМИРНОВ», коллегия Палаты по патентным спорам усмотрела наличие у лица, подавшего заявление, заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки».

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам предложила правообладателю представить доказательства использования товарного знака по свидетельству №119253 в отношении указанных товаров.

С учетом даты поступления рассматриваемого заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности

(11.08.2010), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 11.08.2007 по 10.08.2010.

При анализе представленных правообладателем материалов [1 – 14] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Материалы [1 – 14] не содержат сведений о производстве и фактах введения в гражданский оборот в рассматриваемый период времени товара, маркированного именно спорным товарным знаком в том виде, как он зарегистрирован.

Так, содержащиеся в них сведения относятся к использованию обозначения «Борись Смирновъ. Столовое вино №21», и правообладателем не были представлены ни образцы товара, ни его фотографии, которые позволили бы идентифицировать этикетку, используемую на товаре, как воспроизводящую спорный товарный знак со словесными элементами «Торговый Домъ Петра Смирнова и потомков в Москве».

Следует отметить, что в спорном товарном знаке нет словесного элемента «Борись Смирновъ», ввиду чего возникает сомнение, что упоминающееся в представленных документах обозначение «Борись Смирновъ» выступает в качестве аналога обозначения «Торговый Домъ Петра Смирнова и потомков в Москве», то есть как указывающее на спорный товарный знак.

Что касается материалов [12], то необходимо отметить, что данные документы исходят исключительно от правообладателя и являются локальными актами филиала лицензиата. Они не подтверждаются сведениями каких-либо иных документов, иными субъектами рассматриваемых правоотношений.

Напротив, образец товара [15] представляет собой бутылку водки, которая снабжена этикеткой, содержащей словесные элементы «Борись Смирновъ» и «Столовое вино №21», но она не является воспроизведением спорного товарного знака – представляет собой иное обозначение. В свою очередь, в контрэтикетке этой бутылки приведено упоминающееся в представленных правообладателем документах сокращенное наименование товара – «Водка «Борись Смирновъ. Столовое вино №21».

Довод правообладателя о том, что по одной и той же рецептуре («Борись Смирновъ. Столовое вино №21») выпускалась водка, маркируемая двумя разными этикетками, не подтверждается представленными им сертификатами соответствия [5], [13]. В приложениях к данным сертификатам, в перечне конкретной продукции, на которую распространяется их действие, приведено только одно наименование продукции с обозначением «Борись Смирновъ. Столовое вино №21». В них отсутствует указание на какую-либо иную продукцию с таким же обозначением.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими об использовании правообладателем или лицензиатом в рассматриваемый период времени товарного знака по свидетельству №119253. Следовательно, отсутствуют основания для отказа в удовлетворении заявления от 11.08.2010.

На решение коллегии Палаты по патентным спорам от 26.11.2010 правообладателем было представлено особое мнение от 30.11.2010, которое содержит доводы, выраженные им ранее в отзыве от 17.11.2010, исследованные на заседании коллегии и проанализированные выше.

Кроме того, в особом мнении правообладатель указал на то, что коллегия Палаты по патентным спорам при вынесении своего решения не должна была учитывать комментарии лица, подавшего заявление.

В связи с указанным следует отметить то, что пунктом 4.6 Правил при рассмотрении по существу заявления предусматриваются, в частности, выступление лица, подавшего заявление, и его ответы на вопросы членов коллегии.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.08.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №119253 полностью.