

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 по поручению ЗАО «Тираспольский Винно-Коньячный Завод «КВИНТ», Республика Молдова (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №270127, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ВИКТОРИЯ» по заявке №2003702421/50 с приоритетом от 07.02.2003 произведена 11.06.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №270127 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя ЗАО «Торговый дом «Арома», 121087, Москва, Береговой пр-д, д. 5. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 08.06.2006 за №РД0009434, товарный знак уступлен ООО «Объединенные Товарные Знаки», 121087, Москва, Береговой пр., д. 5, стр. 2 (далее – правообладатель). В соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным Роспатентом 23.03.2007 за №РД0019988, право на использование товарного знака передано ООО «УК Триада», 121087, Москва, Береговой пр., д. 4/6, стр. 2. Кроме того, в соответствии с сублицензионным договором, зарегистрированным Роспатентом 26.03.2007 за №РД0020027, право на использование товарного знака передано ЗАО «Торговый Дом «Арома», 121087, Москва, Береговой пр., д. 5. Следует также отметить, что товарный знак по свидетельству №270127 впоследствии был

исключен из предмета договоров №РД0019988 и №РД0020027, о чем были сделаны соответствующие записи в Госреестре от 20.07.2007 и от 02.08.2008 соответственно.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 26.10.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №270127 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

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

- со второй половины 90-х годов ЗАО «Торговый дом «Арома» вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации коньяк «ВИКТОРИЯ», изготовленный Тираспольским Винно-Коньячным Заводом «КВИНТ»;

- в 2006 году Роспотребнадзором Российской Федерации был введен запрет на ввоз и реализацию молдавских алкогольных напитков, в связи с чем продажа коньяка «ВИКТОРИЯ» прекратилась, а алкогольная продукция молдавских производителей надолго утратила свои позиции в России;

- в связи с тем, что реализация всей молдавской продукции снизилась и после снятия запрета в 2007 году, коньяк «ВИКТОРИЯ», являясь очень дорогим, перестал пользоваться спросом, в связи с чем его поставки на территорию России не возобновлялись;

- учитывая изменения потребительского рынка алкогольной продукции в России правообладатель товарных знаков «ВИКТОРИЯ» принял решение разместить производство игристого вина (просекко) под наименованием «ВИКТОРИЯ» в Италии на заводе «TINAZZI», был подписан соответствующий контракт, разработан дизайн этикетки и бутылки, подготовлены документы для сертификации продукции, поступление вина «ВИКТОРИЯ» на территорию Российской Федерации ожидается в апреле 2012 года;

- правообладателем был зарегистрирован товарный знак «ВИКТОРИЯ» по свидетельству №447207 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, вина, игристые вина», которым будет маркироваться произведенное вино.

Принимая во внимание указанные правовые и экономические причины, помешавшие надлежащему использованию товарного знака «ВИКТОРИЯ» по свидетельству №270127, а также с учетом представленных документов правообладатель просит сохранить правовую охрану данного товарного знака в его законной силе.

В качестве материалов, свидетельствующих, по мнению правообладателя, об использовании товарного знака по свидетельству №270127, представлены следующие документы:

- контракт №TNZ-07/09 от 17.07.2009 на продажу продукции, заключенный ЗАО «Торговый дом «Арома» с итальянской компанией «Casa Vitivincola Tinazzi SRL», и дополнительные соглашения к нему [1];

- генеральное соглашение о сотрудничестве по выводу на рынок Российской Федерации, продвижению на рынке Российской Федерации игристого вина под названием «ВИКТОРИЯ» от 17.07.2009, заключенное между ООО «Объединенные Товарные Знаки» и ЗАО «Торговый дом «Арома» [2];

- сведения о товарном знаке «ВИКТОРИЯ» по свидетельству №447207, принадлежащего ООО «Объединенные Товарные Знаки» [3];

- бухгалтерская справка ЗАО «Торговый дом «Арома», касающаяся затрат на разработку дизайна этикетки вина «ВИКТОРИЯ» [4];

- счет-фактура №3868 от 01.10.2004 [5];

- грузовая таможенная декларация от 24.01.2005 [6];

- справка по коньяку «ВИКТОРИЯ» [7];

- сведения о регистрации знака «ВИКТОРИЯ VICTIRIA» в Молдове [8].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.10.2011 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.

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 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.

В качестве материалов, иллюстрирующих заинтересованность при подаче заявления от 26.10.2011 лицом, подавшим заявление, были представлены следующие документы:

- сведения о заявке №2010716506 на товарный знак «KVINT VICTORIA», поданной ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод «КВИНТ» в отношении товаров 33 класса МКТУ [9];

- информация из сети Интернет о компании «KVINT» и ее продукции [10];

- технологические инструкции по производству марочных коньяков (дивин), в том числе «ВИКТОРИЯ», разработанные Тираспольским винно-коньячным заводом «KVINT» [11];

- сертификат соответствия системе оценки Республики Молдова коньяков, в том числе коньяка «ВИКТОРИЯ» («KVINT VICTORIA») с датой выдачи от 08.10.2010 [12];

- санитарный сертификат Республики Молдова на коньяки, в том числе «KVINT Victoria» [13];

- свидетельство №154F1 на регистрацию товарного знака «ВИКТОРИЯ» в Приднестровской Молдавской Республике [14].

Из представленных материалов [9] - [14] усматривается, что лицо, подавшее заявление - ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод «КВИНТ», имеет намерение реального использования в гражданском обороте на территории Российской Федерации обозначения «ВИКТОРИЯ» для маркировки алкогольной продукции. ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод «КВИНТ» является производителем алкогольных напитков, в том числе коньяков (бренди),

маркированных обозначением «ВИКТОРИЯ», а также подало на регистрацию в Российской Федерации товарный знак «ВИКТОРИЯ» по заявке №2010716506/50.

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 №270127.

В отношении использования товарного знака по свидетельству №270127 коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №270127 является словесным и представляет собой слово «ВИКТОРИЯ», выполненное заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении таких товаров 33 класса МКТУ как «крепкие алкогольные напитки, а именно бренди».

С учетом даты (26.10.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 26.10.2008 по 25.10.2011 включительно. В период времени с 26.10.2008 по 25.10.2011 правообладателем товарного знака являлось ООО «Объединенные Товарные Знаки».

Из представленных правообладателем материалов не усматривается, что в исследуемый период времени правообладатель осуществлял деятельность по производству бренди под товарным знаком «ВИКТОРИЯ» по свидетельству №270127. Напротив, из материалов отзыва и приложенных к нему документов [1] - [8] следует, что коньяк (бренди) «ВИКТОРИЯ» не вводился в гражданский оборот в Российской Федерации с 2007 года.

Что касается доводов правообладателя о регистрации им товарного знака «ВИКТОРИЯ» по свидетельству №447207 и намерения использовать его в отношении игристых вин, то эта информация не имеет отношения к использованию товарного знака по свидетельству №270127, поскольку регистрация рассматриваемого товарного знака произведена для иного товара – бренди.

Принимая во внимание отсутствие документов, иллюстрирующих использование товарного знака по свидетельству №270127, коллегия Палаты по

патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления от 26.10.2011.

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

удовлетворить заявление от 26.10.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №270127.