

**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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.05.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Роялти», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №300113 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 11.01.2006 за №300113 по заявке №2004716839/50 с приоритетом от 27.07.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новатор», г. Екатеринбург, для товаров 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Дата истечения срока действия регистрации 27.07.2014.

Роспатентом 26.05.2011 за №РД0081541 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знака по свидетельству №300113, согласно которому правообладателем товарного знака является – ООО «Металлосервис», Москва (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «СНЕГИРИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №300113 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Лицом, подавшим заявление, было представлено соглашение о сотрудничестве №17 от 19.01.2010, заключенное им с ООО «Винхол», о совместном производстве алкогольсодержащей продукции (водки) под комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «СНЕГИРИ». ООО «Роялти» в соответствии с указанным соглашением предпринимает необходимые действия по получению правовой охраны на словесное обозначение «СНЕГИРИ». После получения исключительных прав на обозначение «СНЕГИРИ» на имя лица, подавшего заявление, ООО «Винхол» берет на себя обязанность разработать дизайн этикетки продукции. Кроме того, ООО «Роялти» и ООО «Винхол» договорились о заключении лицензионного договора после получения лицом, подавшим заявление, правовой охраны на товарный знак. Согласно соглашению производство продукции под обозначением со словесным элементом «СНЕГИРИ» будет осуществляться путем размещения заказов и заключения договоров на производство на территории Российской Федерации и Европейских стран. В свою очередь ООО «Винхол» осуществляет хозяйственную деятельность путем размещения заказов на производство вина у компании Р&Д Экспресс Ауссенхандельс ГМБХ, Германия, которое поставляют на территорию Российской Федерации ООО «ВинЛэнд» и ООО «МОРО».

В связи с изложенным ООО «Роялти» является заинтересованным лицом в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №300113 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №300113, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака представил следующие материалы:

- договор №02/08 от 01.02.2008 [1];
- акт №000011 от 28.02.2008 с приложением эскиза фрагмента этикетки [2];

- расходные кассовые ордера 2008-2 от 04.02.2008 и 2008-3 от 28.02.2008 [3];
- оплата работ по договору №02/08 от 01.02.2008 [4];
- договор поставки №0204-07 от 02.04.2007 [5];
- соглашение №1 от 01.06.2008 [6];
- прайс-лист ООО «Омега Спиритс» от 10.09.2008 [7];
- товарную накладную 80 от 08.09.2008 [8];
- лицензию №97 от 27.10.2006 [9];
- договор поставки №2006/1906-3/Н-О от 19.06.2006 [10];
- товарную накладную 45999СГ от 12.09.2008 [11];
- фотографии продукции [12];
- протокол о намерениях Новатор - Росспиртпром от 08.02.2009 [13];
- договор №253/09 от 16.02.2009 [14];
- акт №610 от 23.04.2009 [15];
- рецептуру водки СНЕГИРИ [16];
- технологическую инструкцию по производству водки СНЕГИРИ [17];
- этикетку вина КАБЕРНЕ СНЕГИРИ [18];
- этикетку водки СНЕГИРИ [19];
- бутылку вина СНЕГИРИ [20];
- платежное поручение №30 от 20.04.2009 [21];
- платежное поручение №45 от 08.10.2008 [22];
- платежное поручение №111 от 31.12.2008 [23].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.05.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

Согласно пункту 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.

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.

Согласно пункту 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 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.

Товарный знак по свидетельству №300113 представляет собой словесное обозначение «СНЕГИРИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Согласно заявлению ООО «Роялти» от 11.05.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №300113 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В этой связи Палата по патентным спорам исследовала представленные документы [1-22] с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 33 класса МКТУ с использованием товарного знака по свидетельству №300113 в период с 11.05.2008 по 10.05.2011, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем рассматриваемого товарного являлось ООО «Новатор».

Проанализировав документы [1-22], коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что они свидетельствуют об использовании товарного знака «СНЕГИРИ» в указанный в заявлении период времени в отношении части товаров 33 класса МКТУ, а именно, в отношении товаров «вина; вино из виноградных выжимок; напитки алкогольные».

Правообладателем было подписано соглашение [6] с ООО «Среднеуральский винзавод» (далее – ООО «СУВЗ») на производство пробной партии вина (12000 бутылок), сопровождаемого товарным знаком «Снегири». По условиям соглашения отгрузка произведенного товара осуществляется в адрес ООО «Омега Спиритс» на условиях договора поставки [5].

Согласно товарной накладной [8] в рассматриваемый период времени партия столового полусладкого красного вина каберне под товарным знаком «СНЕГИРИ» в

количестве 12000 бутылок была поставлена ООО «Омега Спиритс», что подтверждено банковским платежным поручением [22].

В свою очередь ООО «Омега Спиритс» в соответствии с товарной накладной [11] продало 48 бутылок вина «СНЕГИРИ» ООО АЛКОМАРКЕТ «МАГНУМ». Взаимоотношения между ООО «Омега Спиритс» и ООО АЛКОМАРКЕТ «МАГНУМ» регулируются договором поставки [10], а его исполнение в части поставки продукции по товарной накладной [11] подтверждено банковским платежным поручением [23]. Таким образом, товар вино, маркированный товарным знаком «СНЕГИРИ», в рассматриваемый период времени был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

На этикетке представленной бутылки красного полусладкого вина каберне [20] в верхней части присутствует словесный элемент «СНЕГИРИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Несмотря на особенности графического исполнения, словесное обозначение «СНЕГИРИ» легко прочитывается на этикетке и выполняет индивидуализирующую функцию. По мнению коллегии палаты по патентным спорам фактическое использование товарного знака по свидетельству №300113 с изменением отдельных элементов не влияет на его различительную способность, и, соответственно, не может ограничить его правовую охрану.

На контрэтикетке бутылки [20] присутствует дата розлива (30.07.2008), попадающая в рассматриваемый период времени, а также указание, что продукция, изготовленная ООО «Среднеуральский винзавод», принадлежит ООО «Новатор», то есть правообладателю товарного знака по свидетельству №300113.

Таким образом, правообладатель использовал принадлежащий ему товарный знак «СНЕГИРИ» в рассматриваемый период времени в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина; вино из виноградных выжимок; напитки алкогольные».

В отношении товара «водка» 33 класса МКТУ [13-15; 19] довод заявления о неиспользовании товарного знака по свидетельству №300113 представленными документами [1-23] не опровергнут, поскольку они свидетельствуют лишь о намерении использовать данный товарный знак в отношении водки, а не о реальном

введении товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в период с 11.05.2008 по 10.05.2011.

Документов, касающихся использования товарного знака по свидетельству №300113 на иных товарах 33 класса МКТУ правообладатель не представлял.

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

**удовлетворить заявление от 11.05.2011, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №300113 в отношении товаров 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».**