

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 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №347062, поданное Закрытым акционерным обществом «Тираспольский Вино-Коньячный Завод «КВИНТ», г. Тирасполь, Республика Молдова (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2006720784/50 с приоритетом от 25.07.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.03.2008 за №347062 в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные Товарные Знаки», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №347062 является комбинированным обозначением, представляющим собой этикетку терракотового цвета с красным фантазийным узором, в верхней части которой расположена продольная черная рамка со словесным элементом «СЮРПРИЗНЫЙ», выполненным буквами русского алфавита желтого цвета и с белой тенью справа. Внизу помещена широкая полоса светло-желтого цвета с тремя небольшими кругами, перекрывающими друг друга. Этикетку обрамляет рамка горчичного цвета с геометрическим рисунком.

В Палату по патентным спорам 28.10.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №347062 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение законодательно установленного срока в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заинтересованность лица, подавшего заявление – ЗАО «Тираспольский Вино-Коньячный Завод «КВИНТ», в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №347062 обусловлена подачей заявки №2010716505 на регистрацию товарного знака «KVINT СЮРПРИЗНЫЙ» в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ. Кроме того, к заявлению были приложены материалы, свидетельствующие об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности, связанной с производством алкогольной продукции, маркированной сходным обозначением. В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №347062 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правообладателем, в установленном порядке уведомленным о поступившем заявлении, представлены следующие документы:

- копия Генерального соглашения о сотрудничестве по выводу на рынок РФ, продвижению на рынке РФ коньяка (бренди) под названием «СЮРПРИЗНЫЙ» от 16.01.2008 [1];
- копия Дополнительного соглашения к Контракту №14/02-07 от 14.02.2010 [2];
- копия Бухгалтерской справки №04 от 17.01.2012 [3];
- справки от ЗАО «Торговый дом «Арома» [4];
- копия удостоверения качества №51, выданного в Кишеневе [5];
- копии Деклараций на товары (образцы продукции) от 14.12.20011, 07.12.2011, 15.08.2011 [6];
- копия Декларации о соответствии от 17.11.2012 [7];
- копии Свидетельств о государственной регистрации от 11.11.2011 [8];
- копии инвойсов от 02.08.2011, 25.11.2011 [9];
- копии товарных накладных №016325/101 от 16.12.2011, №032554/102 от 13.12.2005 [10];
- копия накладной ФТС от 15.08.2011 [11];
- чеки №№00151268, 00151271, 00151270, 00151269 от 06.02.2012 [12];
- бутылки с коньяком «СЮРПРИЗНЫЙ» – 3 шт. [13].

В отзыве правообладателя, представленного по мотивам указанного заявления, доводы сводятся к следующему:

- алкогольная продукция, маркированная комбинированным товарным знаком «СЮРПРИЗНЫЙ» по свидетельству № 270127, реализовывалась на территории Российской Федерации через торговую сеть ЗАО «Торговый дом «Арома», начиная с 2001 года в соответствии с лицензионным договором от 2001 года;

- ООО «Объединенные Товарные Знаки» (правообладатель) 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 коньяка, маркированного оспариваемым обозначением на территории Российской Федерации;

- компания ООО «Объединенные Товарные Знаки» на основании документа [1] разработала новый дизайн, форму бутылки и этикетки для коньяка, маркированного обозначением «СЮПРИЗНЫЙ», 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»;

- работы по обновленному коньяку «СЮРПРИЗНЫЙ» были инициированы в первой половине 2011 года, соответственно был разработан дизайн, бутылка, подготовка купажей, так как технологический цикл производства коньяков достаточно продолжителен;

- в августе все производственные образцы были поставлены на территорию Российской Федерации для прохождения таможенного оформления для процедуры получения государственной регистрации;

- согласно спецификациям ЗАО «Торговый дом «Арома» подало заявку на акцизные марки, полученные в ноябре 2011 года;

- готовая продукция прошла необходимую повторную процедуру анализов в Роспотребнадзоре, в декабре 2011 года была растаможена, и партия коньяков «СЮРПРИЗНЫЙ» поступила в продажу;

- розлив вышеупомянутого коньяка был произведен 22.07.2011 года, а образцы для проведения испытаний поступили в Российскую Федерацию 15.08.2011;

- в течение декабря 2001 года были проданы 1500 бутылок компании ООО «Арома Трейд» (Москва) для продажи в сети магазинов «Ароматный мир»;

- в соответствии с бухгалтерской справкой, представленной ЗАО «Торговый дом «Арома», в бюджет Российской Федерации поступила прибыль за акциз в размере 2333100 рублей;

- ЗАО «Торговый дом «Арома» начал введение в торговый оборот на территории РФ коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» со второй половины 1990-х годов на основании договора об исключительной лицензии об использовании товарного знака «Сюрпризный» с ТВКЗ «КВИНТ» (Тирасполь);

- продажи коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» были прекращены в соответствии с запретом Роспотребнадзора в 2006-2007 годах, вследствие чего в этот период осуществлялись только возвраты вышеуказанного коньяка со всех каналов сбыта, вследствие чего алкогольная продукция молдавских производителей лишилась своей устойчивости и надолго утерьяла свои позиции в Российской Федерации.

На основании вышеизложенного правообладатель просит коллегия палаты по патентным спорам оставить действие регистрации товарного знака № 347062 в его законной силе, а заявление от 26.10.2011 о досрочном прекращении вышеуказанной регистрации без удовлетворения.

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

Правовая база для рассмотрения заявления включает Кодекс и Правила ППС.

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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №347062 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

С учетом даты (26.10.2011) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 26.10.2008 по 25.10.2011 включительно. Правообладателем оспариваемого товарного знака является ООО «Объединенные Товарные Знаки» (Москва)

Анализ представленных материалов, касающихся использования товарного знака «СЮРПРИЗНЫЙ» по свидетельству №347062, показал следующее.

Компанией ООО «Объединенные Товарные Знаки» (Москва) в 2008 году, после снятия запрета Роспотребнадзором на ввоз алкогольной продукции из Республики Молдова, было заключено Генеральное Соглашение о взаимных обязательствах по продвижению алкогольной продукции (маркированной обозначением «СЮРПРИЗНЫЙ») на территорию Российской Федерации с компаниями ЗАО «Торговый Дом «Арома» и Совместное предприятие Кишневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О. (Молдова). В соответствии с документом [1] под контролем правообладателя ЗАО «Торговый Дом «Арома» (Москва) с 2008 года должно было осуществлять разработку образцов, эскизов, макетов коньяка (бренди),

дизайн бутылки, упаковки, иной потребительской тары под названием «СЮРПРИЗНЫЙ». В целях исполнения данного Соглашения [1] Совместное предприятие Кишеневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О. (Молдова) обязано поставлять правообладателю коньяк (бренди) под названием «СЮРПРИЗНЫЙ» с целью его продвижения на рынке Российской Федерации. При этом по утверждению правообладателя, согласно справке [4] реализация коньяков под маркой «СЮРПРИЗНЫЙ» осуществлялась с 2001 года по 2006 год в значительных объемах. Однако данный документ [4] не подтверждает факта введения в гражданский оборот товаров, маркируемых именно оспариваемым обозначением, правообладателем в указанный период (2001-2006 гг.).

Что касается поставок коньяка «СЮРПРИЗНЫЙ» с конца 2011 года, то согласно справке [4] ЗАО «Торговый Дом «АРОМА» поставил в 2011 году небольшую партию (1499 бутылок) коньяка «Сюрпризный», а также представил чеки от 06.02.2012 [12] о продаже коньяка «Сюрпризный». При этом из документов [9] - [11] и таможенной декларации [6] усматривается факт ввоза (отправки продукции компанией (СП Кишеневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О. (Молдова) компании ЗАО «Торговый Дом «АРОМА») на территорию Российской Федерации коньяка «Сюрпризный» в декабре 2011 года. Кроме того, согласно документу [3] предварительно стороны (СП Кишеневский Комбинат игристых и марочных вин «VISMOS» А.О. (Молдова) и ЗАО «Торговый Дом «АРОМА») установили на 2012 год цены на поставляемую продукцию с наименованием «Сюрпризный».

Однако, при анализе документов и представленных образцов товара (коньяка) выявлено, что из них не усматривается факта введения в гражданский оборот товаров 33 класса МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком в том виде, как он зарегистрирован. На продукции, изготовленной 22.11.2011 (то есть позднее даты поступления заявления о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака), нанесены иные этикетки [13], отличающиеся от оспариваемого товарного знака по форме, цветовой гамме, и входящими в их состав изобразительными элементами, выполняющими индивидуализирующую функцию в знаке. Таким образом, используемый правообладателем знак в настоящее время, применяемый на этикетке, существенно отличается от оспариваемого обозначения.

Представленные правообладателем материалы не свидетельствуют о том, что товар, маркированный комбинированным знаком «СЮРПРИЗНЫЙ», вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации в исследуемый трехлетний период.

В силу указанного палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №347062 в отношении товаров 33 класса МКТУ в законодательно установленные сроки 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 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №347062 полностью.