

2014 P4

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ ПРАВ НА
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТАХ АМЕРИКИ

сб 01-09/18 от 03.02.2014

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО целью настоящего Соглашения об уступке (именуемого в дальнейшем «Соглашение») является установление юридических и финансовых условий, которые будут применяться к полной уступке Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (именуемым в дальнейшем «Цедент»), федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, расположенный по адресу: 109012, г. Москва, Никольский пер., 9, действующий на основании постановления Правительства Российской Федерации от 01.02.2014 № 69, федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт» (именуемому в дальнейшем «Цессионарий»), государственному предприятию, расположенному по адресу: 107139, г. Москва, Орликов пер., д. 1/11, всех прав на все товарные знаки, состоящие или включающие слова STOLICHNAYA и/или STOLI, в Соединенных Штатах Америки и на всех территориях под юрисдикцией США (далее «США»), включая товарные знаки США, зарегистрированные советским государственным предприятием В/О «Союзплодоимпорт», а именно,

Знак

STOLICHNAYA (№ 865,462)
STOLICHNAYA (№ 1,291,454)
STOLI (№ 1,244,735)

а также последующие регистрации товарных знаков в США, перечень которых не является исчерпывающим, а именно:

STOLICHNAYA (№2,317,475)
STOLICHNAYA RUSSIAN
VODKA (№1,852,552)
STOLICHNAYA KAFYA (№2,155,523)
STOLICHNAYA LIMONNAYA
VODKA (№2,334,080)
STOLICHNAYA LIMONNAYA (№2,339,463)
STOLICHNAYA LIMONNAYA
VODKA (№2,334,079)
STOLICHNAYA OHRANJ (№ 2,291,831)
STOLICHNAYA OHRANJ (№ 2,233,190)
STOLICHNAYA OHRANJ (№ 1,988,911)
STOLI PERSIK (№ 2,189,745)
STOLICHNAYA STOLI PERSIK (№ 2,339,689)

Assignment of United States Trademarks

WHEREAS, the purpose of this Assignment (hereinafter referred to as "the Assignment") is to set forth the legal and financial conditions that shall apply to the full assignment by the Federal Agency on State Property Management (hereinafter referred to as "Assignor"), a federal state executive body of the Russian Federation, address: 109012, Moscow, Nikolskiy pereulok, 9, acting in accordance with decree of the Russian government dated February 01, 2014 no. 69, to Federal Treasury Enterprise Sojuzplodoimport (hereinafter referred to as "Assignee"), a state enterprise, address: 107139, Moscow, Orlikov pereulok, 1/11, of all right title and interest to any and all marks consisting of or incorporating the words STOLICHNAYA and/or STOLI in the United States of America and all territories under its jurisdiction (the "U.S."), including marks registered by V/O «Sojuzplodoimport», a Soviet state enterprise:

Mark

STOLICHNAYA (№ 865,462)
STOLICHNAYA (№ 1,291,454)
STOLI (№ 1,244,735)

as well as further United States Trademark Registrations, including but not limited to:

STOLICHNAYA (№2,317,475)
STOLICHNAYA RUSSIAN
VODKA (№1,852,552)
STOLICHNAYA KAFYA (№2,155,523)
STOLICHNAYA LIMONNAYA
VODKA (№2,334,080)
STOLICHNAYA LIMONNAYA (№2,339,463)
STOLICHNAYA LIMONNAYA
VODKA (№2,334,079)
STOLICHNAYA OHRANJ (№ 2,291,831)
STOLICHNAYA OHRANJ (№ 2,233,190)
STOLICHNAYA OHRANJ (№ 1,988,911)
STOLI PERSIK (№ 2,189,745)
STOLICHNAYA STOLI PERSIK (№ 2,339,689)

STOLICHNAYA STOLI RAZBERI (№ 2,204,355)	STOLICHNAYA STOLI RAZBERI (№ 2,204,355)
STOLI RAZBERI (№ 2,175,465)	STOLI RAZBERI (№ 2,175,465)
STOLICHNAYA STRASBERI (№ 2,202,991)	STOLICHNAYA STRASBERI (№ 2,202,991)
STOLI STRASBERI (№ 2,205,863)	STOLI STRASBERI (№ 2,205,863)
STOLI VANIL (№ 2,192,600)	STOLI VANIL (№ 2,192,600)
STOLI ZINAMON (№ 2,192,681)	STOLI ZINAMON (№ 2,192,681)
STOLICHNAYA GOLD (заявка) (№ 2,455,605)	STOLICHNAYA GOLD (заявка) (№ 2,455,605)
STOLICHNAYA STOLI KAFIYA (№2,509,871)	STOLICHNAYA STOLI KAFIYA (№2,509,871)
STOLICHNAYA ZINAMON (№ 2,509,874)	STOLICHNAYA ZINAMON (№ 2,509,874)
STOLICHNAYA STOLI ZINAMON (№ 2,509,873)	STOLICHNAYA STOLI ZINAMON (№ 2,509,873)
STOLICHNAYA VANIL (№ 2,857,139)	STOLICHNAYA VANIL (№ 2,857,139)
STOLICHNAYA STOLI VANIL (№ 2,898,451)	STOLICHNAYA STOLI VANIL (№ 2,898,451)
STOLICHNAYA STOLI STRASBERI (№ 2,552,858)	STOLICHNAYA STOLI STRASBERI (№ 2,552,858)
STOLI KAFYA (№ 2,509,872)	STOLI KAFYA (№ 2,509,872)
STOLI STICKI (№ 4,269,571)	STOLI STICKI (№ 4,269,571)
STOLICHNAYA STOLI WILD CHERRI (№ 3,987,082)	STOLICHNAYA STOLI WILD CHERRI (№ 3,987,082)
STOLI CHOCOLAT RAZBERI STOLICHNAYA (№ 4,293,958)	STOLI CHOCOLAT RAZBERI STOLICHNAYA (№ 4,293,958)
STOLICHNAYA STOLI CRANBERI CRANBERRY FLAVORED RUSSIAN VODKA (№ 3,236,314)	STOLICHNAYA STOLI CRANBERI CRANBERRY FLAVORED RUSSIAN VODKA (№ 3,236,314)
STOLICHNAYA STOLI CRANBERI CRANBERRY FLAVORED RUSSIAN VODKA (№ 3,236,313)	STOLICHNAYA STOLI CRANBERI CRANBERRY FLAVORED RUSSIAN VODKA (№ 3,236,313)
STOLICHNAYA STOLI BLUEBERI BLUEBERRY FLAVORED RUSSIAN VODKA (№ 3,331,722)	STOLICHNAYA STOLI BLUEBERI BLUEBERRY FLAVORED RUSSIAN VODKA (№ 3,331,722)
STOLICHNAYA STOLI BLUEBERI BLUEBERRY FLAVORED RUSSIAN VODKA (№ 3,341,339)	STOLICHNAYA STOLI BLUEBERI BLUEBERRY FLAVORED RUSSIAN VODKA (№ 3,341,339)
STOLI BLUEBERI (№ 3,110,644)	STOLI BLUEBERI (№ 3,110,644)
STOLI BLUEBERI (№ 3,110,643)	STOLI BLUEBERI (№ 3,110,643)
STOLI OHRANJ (№ 3,076,475)	STOLI OHRANJ (№ 3,076,475)
STOLI OHRANJ (№ 3,076,407)	STOLI OHRANJ (№ 3,076,407)
STOLI CRANBERI (№ 2,915,969)	STOLI CRANBERI (№ 2,915,969)
STOLI GALA APPLIK (№ 3,861,810)	STOLI GALA APPLIK (№ 3,861,810)
STOLICHNAYA STOLI POMEGRANIK POMEGRANATE FLAVORED RUSSIAN VODKA SPI (№ 3,883,661)	STOLICHNAYA STOLI POMEGRANIK POMEGRANATE FLAVORED RUSSIAN VODKA SPI (№ 3,883,661)
STOLI PEACHIK (№ 3,526,585)	STOLI PEACHIK (№ 3,526,585)
STOLI BLAKBERI (№ 3,620,153)	STOLI BLAKBERI (№ 3,620,153)
STOLICHNAYA STOLI (№ 79,120,515)	STOLICHNAYA STOLI (№ 79,120,515)
STOLI CHOCOLAT KOKONUT STOLICHNAYA (№ 79,120,514)	STOLI CHOCOLAT KOKONUT STOLICHNAYA (№ 79,120,514)
STOLI SALTED KARAMEL STOLICHNAYA (№ 79,120,461)	STOLI SALTED KARAMEL STOLICHNAYA (№ 79,120,461)
BEST CHILLED STOLI GENUINE RUSSIAN VODKA (№ 78,506,588)	BEST CHILLED STOLI GENUINE RUSSIAN VODKA (№ 78,506,588)
STOLI PEACHI (№ 78,176,857)	STOLI PEACHI (№ 78,176,857)



STOLICHNAYA STOLI WHITE
 POMEGRANIK (№ 77,899,772)
 STOLI KARAMEL (№ 77,296,278)
 STOLI CITRONA (№ 76,361,601)
 STOLI KRIMSON (№ 76,306,107)
 STOLI CRANBERRY (№ 76,279,999)
 STOLI LEMON (№ 76,279,997)
 STOLICHNAYA STOLI
 STRASBERI (№ 76,183,174)
 STOLI CHOKALAT (№ 75,404,631)
 STOLICHNAYA STOLI VANIL (№ 75,189,988)
 STOLICHNAYA STOLI
 ZINAMON (№ 75,189,987)
 STOLICHNAYA STOLI KAFYA (№ 75,189,986)
 STOLI KAFYA (№ 75,129,532)
 STOLI JINSANG (№ 75,129,530)
 STOLI (№ 4,295,005)

(далее «Товарные знаки»);

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Цедент подтверждает и признает, что Цессионарий уже обладает исключительными правами (i) владеть и использовать Товарные знаки в США; (ii) обеспечивать соблюдение своих прав на Товарные знаки в США; и (iii) подавать иски по возмещению убытков и использовать другие средства правовой защиты в отношении нарушения прав на Товарные знаки в США или их размыванием; и Цедент заключает настоящее Соглашение во избежание каких-либо сомнений;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Цедент и Цессионарий желают уточнить и гарантировать, что Цессионарий обладает и в случае, если такое право не было бы передано ему ранее, посредством настоящего соглашения получает право на Товарные знаки в США;

С УЧЕТОМ ВЫШЕСКАЗАННОГО, в обмен на встречное удовлетворение, получение и обоснованность которого настоящим подтверждается, Цедент настоящим

1. передает в полном объеме права на Товарные знаки в США, включая регистрации и заявки на регистрацию, вместе с гудвиллом, который символизируют Товарные знаки, в пользу Цессионария, начиная с 01 февраля 2014 года. Цедент безоговорочно отказывается от всех прав на Товарные знаки в США;

2. передает в полном объеме все другие

STOLICHNAYA STOLI WHITE
 POMEGRANIK (№ 77,899,772)
 STOLI KARAMEL (№ 77,296,278)
 STOLI CITRONA (№ 76,361,601)
 STOLI KRIMSON (№ 76,306,107)
 STOLI CRANBERRY (№ 76,279,999)
 STOLI LEMON (№ 76,279,997)
 STOLICHNAYA STOLI
 STRASBERI (№ 76,183,174)
 STOLI CHOKALAT (№ 75,404,631)
 STOLICHNAYA STOLI VANIL (№ 75,189,988)
 STOLICHNAYA STOLI
 ZINAMON (№ 75,189,987)
 STOLICHNAYA STOLI KAFYA (№ 75,189,986)
 STOLI KAFYA (№ 75,129,532)
 STOLI JINSANG (№ 75,129,530)
 STOLI (№ 4,295,005)

(the "Trademarks");

WHEREAS, Assignor acknowledges and agrees that Assignee already has exclusive rights to (i) hold, use and exploit the Trademarks in the U.S.; (ii) enforce its rights in the Trademarks in the U.S.; and (iii) bring suit to recover damages and other relief for past or present infringements or dilutions of the Trademarks in the U.S.; and Assignor is entering into this Agreement for avoidance of doubt;

WHEREAS, Assignor and Assignee desire to clarify and ensure beyond any doubt that Assignee has and will by this instrument have good title to the Trademarks in the U.S., to the extent that such title conceivably might not have been previously conveyed to it;

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, Assignor hereby

1. sells, conveys, transfers, assigns and sets over its entire right, title and interest in and to the Trademarks in the U.S., including the registrations and applications therefore, together with the goodwill of the business symbolized by the Trademarks, to the Assignee effective February 01, 2014. Assignor expressly relinquishes any and all right, title, and interest in and to the Trademarks in the U.S.;

2. sells, conveys, transfers, assigns and sets over its

знаки и интеллектуальную собственность, производную и/или основанную на Товарных знаках в США, в дальнейшем именуемую как «Передаваемое имущество», вместе с гудвиллом, которые символизирует Передаваемое имущество, в пользу Цессионария, начиная с 01 февраля 2014 года. Правообладатель безоговорочно отказывается от всех прав на Передаваемое имущество в США;

3. передает в полном объеме права на интеллектуальную собственность любого вида, которая имеет какое-либо отношение к Товарным знакам в США, и которой владеет Цедент, в том числе, но не ограничиваясь, регистрации товарных знаков, заявки на регистрацию товарных знаков, товарные знаки, охраняемые нормами обычного права, бренды, фирменные наименования, доменные имена и авторские права (в том числе, помимо прочего этикетки и реклама) вместе с гудвиллом, который они символизируют, в пользу Цессионария, начиная с 01 февраля 2014 года;

4. передает в полном объеме право на подачу исков и взыскание убытков за прошлые, настоящие и будущие нарушения прав, все соответствующие прошлые и настоящие требования (в том числе по праву справедливости) к третьим лицам, включая требования, которые Цессионарий пытался подать в суд США Южного округа штата Нью-Йорк против компаний Spirits International B.V., SPI Spirits Limited, SPI Group S.A., Allied Domecq International Holdings B.V., Allied Domecq Spirits and Wines USA, Inc., William Grant & Sons USA, и William Grant & Sons, Inc. а также против Юрия Шефлера и Алексея Олийника (далее – «Нью-Йоркский процесс»), в случае, если такие права не были переданы ранее и таким образом, что они были переданы до того, как были предъявлены требования в Нью-Йоркском процессе, а Цессионарий настоящим принимает все обязательства в отношении данных требований, начиная с 01 февраля 2014 года;

5. предоставляет Цессионарию право зарегистрировать настоящее Соглашение и любые другие документы, которые могут быть необходимы для исполнения настоящего Соглашения, и уведомить о настоящем Соглашении соответствующие патентные ведомства;

6. подтверждает, что не выполнял уступку, передачу прав или продажу, не заключал никаких

entire right, title and interest in all other marks and intellectual property derivative of and/or based on the Trademarks in the U.S., hereinafter referred to as the "Assigned Property", together with the goodwill of the business symbolized by the Assigned Property, to the Assignee effective February 01, 2014. Assignor expressly relinquishes any and all right, title, and interest in and to the Assigned Property in the U.S.;

3. sells, conveys, transfers, assigns and sets over its entire right title and interest in all intellectual property rights of any kind whatsoever relating to the Trademarks in the U.S. and owned by Assignor, including but not limited to trademark registrations, trademark applications, common law trademarks, brands, trade names, domain names, and copyrights (including but not limited to labels and advertisements) together with the goodwill of the business symbolized by it, to Assignee effective February 01, 2014;

4. sells, conveys, transfers, assigns and sets over the right to sue and collect damages for past, present and future infringements, all related pre-existing or current legal and equitable claims against third parties, including the claims that Assignee has attempted to bring in the United States District Court for the Southern District of New York against Spirits International B.V., SPI Spirits Limited, SPI Group S.A., Allied Domecq International Holdings B.V., Allied Domecq Spirits and Wines USA, Inc., William Grant & Sons USA, and William Grant & Sons, Inc. and Yuri Shefler and Alexey Oliynik (the "New York Action"), to the extent such rights were not previously transferred, and as if they had been transferred prior to the time the claims asserted or that would be asserted in the New York Action arose, and Assignee does hereby assume all obligations with respect thereto effective February 01, 2014;

5. authorize the Assignee to record this Assignment and any other documents that may be necessary to effectuate this Assignment and provide notice of this Assignment to respective trademark offices;

6. agrees that no assignment, sale, agreement or encumbrance has been made or entered into which

соглашений и не принимал никаких обязательств, которые могли бы противоречить настоящему Соглашению.

would conflict with this Assignment.

Любые противоречия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения, регулируются правом штата Нью-Йорк, кроме противоречий между правовыми принципами, которые потребуют применения любого другого права.

The laws of the State of New York shall govern any controversy arising out of or relating to this Assignment, without regard to conflicts of laws principles that would require the application of any other law.

Дата 03.02.2014
Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом (Цедент)

Dated: February 03, 2014
Federal Agency on State Property Management
(Assignor)

Подпись
О.К. Дергунова
Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации – руководитель
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом

By
Name: O.K. Dergunova
Title: Deputy Minister of economic development of
the Russian Federation - Head of Federal Agency
on State Property Management

Дата 03.02.2014
Федеральное казенное предприятие
«Союзплодоимпорт» (Цессионарий)

Dated: February 03, 2014
Federal Treasury Enterprise "Sojuzplodoimport"
(Assignee)

Подпись
И.О. Алёшин
Генеральный директор

By
Name: I.O. Aleshin
Title: General

