

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 19.10.2009, поданное Закрытым акционерным обществом «Новая Заря», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №180373, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №180373 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.10.1999 по заявке №98704474/50 с приоритетом от 19.03.1998 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ на имя компании «БРОКАР-Парфюмс ГмбХ», Германия. Впоследствии наименование правообладателя было изменено на «БРОКАРД Парфюмс ГмбХ», Германия (далее – правообладатель), а срок действия регистрации товарного знака был продлен до 19.03.2018.

Товарный знак по свидетельству №180373 представляет собой словесное обозначение «BROKAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «BROKAR» по свидетельству №180373 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса обоснована в заявлении тем, что оно, согласно публикациям, посвященным истории парфюмерной фабрики «Новая Заря», образовано на основе Товарищества «Брокаръ и Ко» и является крупнейшим российским производителем парфюмерии и косметики.

Отмечено, что лицо, подавшее заявление, основываясь на преимуществах и общих традициях с Товариществом «Брокаръ и Ко», намерено запустить на своем производстве линию косметики и парфюмерии под обозначением, сходным со спорным товарным знаком, – «BROCARD». На товарах намерено воспроизводить рецептуры Товарищества и названия его продуктов, будучи заинтересованным в восстановлении исторической связи с известным брендом «Брокар», и уже разработаны упаковки для этой продукции.

Кроме того, в заявлении указано, что лицом, подавшим заявление, в России подана заявка на государственную регистрацию товарного знака «Т-во БРОКАРЪ и Ко / НОВАЯ ЗАРЯ» в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, а также предприняты его руководителем действия по приобретению исключительных прав на сходные обозначения во Франции.

В подтверждение указанного к заявлению приложены следующие материалы:

- Распечатка сведений о спорном товарном знаке – на 2 л. [1];
- Копии страниц из книг, посвященных истории парфюмерной фабрики «Новая Заря», – на 35 л. [2];
- Копия рекламы продукции бывшего Товарищества «Брокаръ и Ко» – на 1 л. [3];

- Копии упаковок продукции лица, подавшего заявление, – на 11 л. [4];
- Копии документов, содержащих сведения о заявках на регистрацию товарных знаков в России и Франции, – на 12 л. [5];
- Копии учредительных документов лица, подавшего заявление, – на 12 л. [6].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 01.04.2010 и 26.05.2010, представил на него отзывы от 01.04.2010 и 26.05.2010, в которых отмечено, что спорный товарный знак использовался правообладателем в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 03 класса МКТУ, а именно, в отношении парфюмерных изделий и косметических средств.

Правообладателем указано на то, что соответствующая продукция производилась и вводилась в гражданский оборот на территории Российской Федерации под его контролем иными лицами, находящимися друг с другом в определенных договорных отношениях и входящими в международную группу компаний «БРОКАРД», которая является известным европейским производителем и дистрибьютором парфюмерной и косметической продукции.

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить действие регистрации товарного знака.

На заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 01.04.2010, 26.05.2010 и 03.08.2010, правообладателем были представлены копии следующих документов:

- Лицензии на имя третьих лиц на осуществление производства либо закупок, хранения и поставок спиртосодержащей непищевой продукции – на 3 л. [7];
- Письма третьих лиц – на 4 л. [8];
- Сертификаты соответствия на имя третьих лиц – на 4 л. [9];
- Товарные и товарно-транспортные накладные третьих лиц – на 119 л. [10];
- Выписки из ЕГРЮЛ – на 139 л. [11];
- Учредительные документы правообладателя и третьих лиц и affidavits с их переводом на русский язык – на 189 л. [12];
- Свидетельства на имя третьего лица о праве собственности на землю и производственные помещения – на 14 л. [13];
- Уведомления ФГУ ФИПС о возврате на доработку представленных на государственную регистрацию договоров, лицензионный договор – на 9 л. [14];
- Разрешения правообладателя на использование принадлежащих ему товарных знаков ООО «Арома Трейд» – на 2 л. [15];
- Договоры третьих лиц о поставке товаров – на 21 л. [16];
- Образцы упаковок продукции третьих лиц – на 5 л. [17];
- Образцы продукции – 7 шт. [18].

Лицом, подавшим заявление, на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 26.05.2010 и 03.08.2010, были представлены доводы, которые сводятся к следующему:

- 1) документы, представленные правообладателем, не свидетельствуют о фактах введения в гражданский

оборот товаров, маркированных именно спорным товарным знаком («BROKAR», а не «Брокар»);

- 2) документы, представленные правообладателем, не позволяют сделать вывод о его причастности к процессу производства и реализации товаров, осуществляемому третьими лицами, и о контроле с его стороны за этим процессом;
- 3) не зарегистрированный лицензионный договор, будучи недействительным, не является доказательством использования товарного знака;
- 4) образцы продукции и ее упаковка не доказывают факта введения товара в гражданский оборот;
- 5) представленные правообладателем разрешения на использование товарного знака ООО «Арома Трейд» не соответствуют законодательству (они не формализованы), исходят от самого правообладателя и не содержат указаний на конкретный товарный знак;
- б) правообладателем не доказано наличие связи между ним и упомянутыми в документах третьими лицами.

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 19.10.2009, 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.

Проанализировав представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 6], коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Лицо, подавшее заявление, согласно публикациям [2 – 3], образовано на основе Товарищества «Брокеръ и Ко», является производителем парфюмерии и косметики и, исходя из указанной преемственности, предпринимает

действия по восстановлению исторической связи с известным брендом «Брокар».

Принимая во внимание изложенное, 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 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты, включенные в 03 классе».

Вместе с тем, материалы [1 – 6] не содержат в себе сведений о наличии заинтересованности у лица, подавшего заявление, в приобретении исключительного права на спорный знак или сходное с ним обозначение в отношении остальных товаров 03 и 05 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров спорной регистрации товарного знака.

Следует также отметить, что факт подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака на имя лица, подавшего заявление [5], сам по себе не может свидетельствовать о его заинтересованности, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что принадлежащее правообладателю исключительное право на спорный товарный знак каким-либо образом нарушает права лица, подавшего заявление, затрагивает его законные интересы или привело к причинению ему как субъекту хозяйственной деятельности реального ущерба.

Исходя из вышеуказанного, коллегия Палаты по патентным спорам предложила правообладателю представить доказательства использования товарного знака «BROKAR» по свидетельству №180373 только в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла,

косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты, включенные в 03 класс».

С учетом даты поступления рассматриваемого заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (19.10.2009), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 19.10.2006 по 18.10.2009.

Спорный товарный знак представляет собой словесное обозначение «BROKAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно отзывам правообладателя от 01.04.2010 и 26.05.2010, спорный товарный знак использовался в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 03 класса МКТУ (парфюмерных изделий и косметических средств) не правообладателем, а третьими лицами под его контролем. При этом им отмечено то, что эти лица находятся друг с другом в определенных договорных отношениях и входят в международную группу компаний «БРОКАРД».

При анализе представленных правообладателем материалов [7 – 18] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Материалы [7 – 18] не содержат документов, свидетельствующих о фактах введения в гражданский оборот соответствующих товаров, маркированных спорным товарным знаком «BROKAR». Следует отметить, что упоминаемая в них торговая марка «Брокер» представляет собой иное обозначение.

Кроме того, данные документы не позволяют сделать вывод о причастности правообладателя к процессу производства и реализации товаров,

осуществляемому третьими лицами, и о контроле с его стороны за этим процессом.

Так, введение товаров, маркированных обозначением «Брокар», в гражданский оборот, согласно договорам поставки [16] и товарным, товарно-транспортным накладным [10], осуществляется иными лицами – ООО «Арома Пром», ОАО «Аромат» и ООО «НПО «Фитофарм». Покупателем товаров выступает ООО «Парфюм Комплект-Сервис», который затем реализует их ООО «Арома Трейд». В свою очередь, ООО «Арома Трейд» поставляет данные товары ООО «Тройка-Интер», ООО «Парфюмерная Торговая Компания» либо ООО «Геркулес-Голд». При этом следует отметить, что не представлены документы (например, платежные поручения), которые свидетельствовали бы о произведенной покупателями оплате за поставленный товар в соответствии с товарными накладными [10], то есть о переходе права собственности на этот товар к покупателям согласно договорам поставки [16] и, следовательно, об исполнении данных договоров.

Образцы продукции и ее упаковок [17 – 18] также не свидетельствуют о факте введения данного товара в гражданский оборот (его реализации). Следует отметить, в частности, что они не содержат сведений (отметки на упаковке) о дате выпуска товара.

Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо сведениями о действиях правообладателя по осуществлению контроля за производственной и торговой деятельностью указанных выше третьих лиц, а также о его возможностях оказывать на них какое-либо влияние (например, о наличии определенных организационно-правовых и финансово-имущественных отношений с ними). Следует отметить, что такими возможностями обладает, например, Акционерное командитное товарищество «Брокард Групп ГмбХ & Ко., КгаА» в отношении учрежденных им компаний – ООО «Арома Пром» и ООО «Арома Трейд», а также в

отношении правообладателя [11 – 12]. Вместе с тем, коллегия не располагает документами, свидетельствующими о том, что правообладатель наделен по отношению к указанным компаниям какими-либо организационно-правовыми или финансово-имущественными преференциями, способными обеспечить с его стороны контроль за использованием этими компаниями принадлежащего ему товарного знака.

Таким образом, не прошедший процедуру государственной регистрации лицензионный договор [14] и разрешения правообладателя [15] не являются документами, на основе которых деятельность ООО «Арома Пром» и ООО «Арома Трейд» рассматривалась бы применительно к вопросу об использовании спорного товарного знака.

В силу вышеуказанного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака «BROKAR» по свидетельству №180373 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты, включенные в 03 класс» и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 19.10.2009 в отношении этих товаров.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 19.10.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «BROKAR» по свидетельству №180373, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

03 – все препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.

05 – все ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды, включенные в 5 класс.