Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 21.04.2008, поданное компанией Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, США (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АБСОЛЮТ» по свидетельству № 250755, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «АБСОЛЮТ» по заявке № 2001714530\50 с приоритетом от 16.05.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.07.2003 за №250755 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЧИН», Самарская обл., с. Верхняя Подстепновка в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно сведениям Госреестра в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем является Закрытое акционерное общество «Апрель», 443533, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Придорожный, здание АЗС (далее - правообладатель). Кроме того, Роспатентом зарегистрирован 19.11.2004 за № 7462 лицензионный договор о предоставлении права на использование спорного товарного знака Открытому акционерному обществу Парфюмерно-косметическая компания «Весна», 443036, Самара, ул. Неверова 33.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.04.2008 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «АБСОЛЮТ» по свидетельству № 250755 по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам заявления от 21.04.2008, с приложением

материалов, которые, по его мнению, являются доказательствами использования товарного знака «АБСОЛЮТ», а именно:

– договор № 36 на изготовление полиграфической продукции от 01.01.2007 на 1 л. [1];

– товарно-транспортные накладные №№ 08549 от 30.11.2004, № 08852 от 16.12.2004, 08580 от 01.12.2004, к-8105 от 17.06.2005, к-8159 от 20.06.2005, CS35710105 от 19.03.2007 на 8 л. [2];

– договор № 12\ДО41-07 от 28.12.2006, дополнительные соглашения № 1 и № 2 к договору № 12/до41-07 от 10.04.2007 на 7 л. [3];

– платежное поручение № 1 от 10.01.2007 на 1 л. [4];

– товарная накладная № CS35707860 от 28.02.2007 на 6 л. [5];

– товарная накладная № CS35665451 от 12.12.2006 на 5 л. [6];

– товарная накладная № CS35668282 от 21.12.2006 на 3 л. [7];

– товарная накладная № 381425 от 25.07.2006, платежное поручение № 6864 от 19.09.2006, товарная накладная № 381941 от 30.10.2006, платежное поручение № 13 от 11.01.2007, товарные накладные № 382268, 382267 от 15.01.2007, платежное поручение № 2502 от 12.03.2007, товарная накладная № 384318 от 31.01.2008, платежное поручение № 3361 от 05.05.2008 на 32 л. [8];

– письмо ООО «Окил» № 23 от 22.06.2009 на 1 л. [9];

– договор № 36 на изготовление полиграфической продукции от 01.02.2006 на 4 л. [10];

– договор № 36 на изготовление полиграфической продукции от 01.01.2007 с приложениями и образцом этикетки на 6 л. [11];

– товарная накладная 2007 от 17.01.2008 и платежное поручение к нему №4742 от 04.06.2006 на 2 л. [12];

– платежное поручение № 12468 от 18.12.2008 на 1 л. [13];

– товарная накладная № 2027 от 25.05.2007 и платежное поручение № 8386 от 09.08.2007 на 2 л. [14];

– образец этикетки мыла на 1 л. [15];

– товарная накладная № 2043 от 05.02.2007 на 2 л. [16];

– каталог продукции «Весна 2005» ОАО «Парфюмерно-косметическая компания «Весна» 1 экз. на 23 л. [17];

Кроме того, лицо, подавшее заявление, представило на заседании коллегии документы, обосновывающие его заинтересованность в подаче заявления:

– фотообразец упаковки стирального порошка «Tide Absolute» на 2 л.;

– заключение о результатах исследования рынка на 3 л.;

– сведения о регистрации товарных знаков за рубежом на 45 л.;

– сведения из сети Интернет о стиральном порошке Tide absolute на 7 л.;

– акты сдачи-приемки телепередачи по договору № 115 от 10.01.2008 на 12 л.;

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 250755 товарного знака «АБСОЛЮТ» частично ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 21.04.2008 включает часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 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 и упомянутые выше Правила.

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 2 статьи 1486 Кодекса для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 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 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 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Товарный знак по свидетельству № 250755 представляет собой словесное обозначение «АБСОЛЮТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 250755 поступило 21.04.2008 и, следовательно, период времени, в течение которого использование товарного знака подлежит доказыванию, составляет с 21.04.2005 по 20.04.2008 включительно.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 250755 используется лицензиатом ОАО «Парфюмерно-косметическая компания Весна» на основе лицензионного

договора, зарегистрированного Роспатентом 19.11.2004 за № 7462. ОАО «Парфюмерно-косметическая компания Весна» производит и продает товары, маркированные товарным знаком «АБСОЛЮТ», а именно, зубные пасты, мыла, шампуни, гели для душа [2]. Упаковки для производимых ОАО «Парфюмерно-косметическая компания «Весна» товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, изготавливаются ООО «Окил» и ЗАО «Констанция Кубань» согласно договору заказа [1, 3, 10, 11]. Исполнение обязательств по этим договорам подтверждается товарными накладными и платежными поручениями [4, 8, 16].

Относительно других товаров 03 класса МКТУ, доказательства использования товарного знака «АБСОЛЮТ» по свидетельству № 250755 представлены не были.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака «АБСОЛЮТ» по свидетельству № 250755 в установленные статьей 1486 Кодекса сроки в отношении части товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 21.04.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 21.04.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 250755 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

<u>В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров</u>“

(511) 03 – косметические средства, а именно, гели для душа, мыла, шампуни, зубные пасты.