

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), введенной 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 09.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №247454, поданное ООО «Дезснаб-Трейд», Москва (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №247454 с приоритетом от 17.07.2002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.05.2003 по заявке №2002713870/50 на имя ООО «ДЕО» (далее - правообладатель), 620137, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, 88, к.218, в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В дальнейшем в регистрацию №247454 были внесены изменения, касающиеся юридического адреса правообладателя. Адрес правообладателя стал следующим: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.14.

Согласно материалам заявки товарный знак «ДЕОХЛОР DEOCHLOR» является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №247454 полностью в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. К заявлению были приложены документы, касающиеся заинтересованности лица, подавшего заявление.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве

доказательств использования товарного знака по свидетельству №247454 были приложены следующие материалы:

- свидетельство компании ПФХ С.Н.С. (1);
- письмо НП «Уральская Гильдия производителей медико-профилактических и дезинфекционных средств», рекламная брошюра, свидетельство, отчет о работе «Уральской Гильдии» (2);
- методические указания по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР» (3);
- рекламные листы (4);
- свидетельства о государственной регистрации (5);
- инструкция №7 по применению средства «Деохлор таблетки» для целей дезинфекции фирмы ПФХ СНС (6);
- договор поставки товаров №Д.08.313 от 23.01.2008, платежное поручение, товарная накладная (7);
- договор поставки товаров №Э0201-07 от 01.02.2007 и дополнения к нему (8);
- сведения из сети Интернет (9);
- акт №49 от 27.05.2008 на выполнение работ оригинал-макета листовки «Део-Хлор», рекламные листовки (10);
- сертификат соответствия (11);
- свидетельство №247454 и приложение к нему (12);
- договор коммерческой концессии, дополнительное соглашение к договору (13);
- решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006728941/50 (14);
- запрос экспертизы заявленного обозначения по заявке №2002713870/50, письмо (15);
- свидетельство ПФХ СНС об использовании «ДЕО-ХЛОР» (16);
- патенты на изобретения №№2218939, 2243765, Евразийский патент №007951(17);

- решение и предписание УФАС по г.Москве (18);
- письмо ООО «Дезмир» (19);
- рекламные брошюры (20);
- договор поставки товаров №0109-07 от 09.01.2007, товарные накладные, договор №М08.005 от 29.01.2007, изменения к договору, спецификация №2 (21);
- паспорт сделки от 08.02.2007 (22);
- таможенные декларации, товарная накладная (23);
- акты экспертизы и заключение эксперта (24);
- счет-фактура (25);
- удостоверения качества продукции (26);
- письмо ООО «ДЕО» (27);
- брошюры, фотографии, каталог, платежное поручение за каталоги (28);
- свидетельства, отзыв, письма (29);
- товарные накладные (30);
- договор от 29.01.2003, приложения к нему, акты и накладные (31);
- договор оказания услуг №1/01/09 от 01.01.2009 (32);
- договор поставки товаров №Д08.049 от 12.03.2007, товарная накладная, счет-фактура, спецификация, счет на оплату (33);
- договор поставки №Д.08.313 от 23.01.2008, платежное поручение, товарная накладная (34);
- договор №Ф.08.30/143-0612 от 02.05.2006, акты, дополнительные соглашения к договору (35);
- дополнительные соглашения к договору агентирования №0111/05 от 11.01.2005, акты, отчеты, платежные поручения (36);
- макет этикетки (37).

В связи с представленными выше документами правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №247454.

Лицо, подавшее заявление, представило ответ на отзыв правообладателя, в котором считает представленные материалы недостаточными для подтверждения

использования товарного знака ни в полном объеме, ни частично. Представленные правообладателем документы относятся к нескольким обозначениям, а именно: «ДЕОХЛОР/DEOCHLOR», «ДЕО-ХЛОР», «ДЕОХЛОР ТАБЛЕТКИ», в связи с чем не могут служить доказательствами использования рассматриваемого товарного знака. На рекламных листовках и фото упаковках присутствует товарный знак «ДЕОХЛОР/DEOCHLOR», однако данных документов недостаточно для установления факта его использования. К отзыву лицом, подавшим заявление, были представлены фотографии продукции, решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Москве, Определение Арбитражного суда г.Москвы, информация из Российской НИИ Развития Общественных Сетей.

Впоследствии правообладателем были представлены следующие дополнительные материалы:

- договор поставки товаров №Д.08 от 12.04.2008, товарные накладные, счета (38);
- договор комиссии №1 от 13.03.2008 на совершение сделок по продаже товара, товарные накладные (39);
- договор №1204/08 от 04.12.2008 о совместной деятельности, акты (40);
- договор №1102/08 от 04.12.2008 о совместной деятельности, акты (41);
- контракт №1 от 01.02.2002, дополнение №5 к нему (42);
- таможенные декларации (43);
- контракт №1, дополнения и приложения к нему (44);
- макет этикетки, фотографии (45);
- таможенные декларации (46);
- выписка по счету, платежные поручения (47);
- удостоверения качества продукции (48);
- образец упаковки (49);
- договор поставки товаров №0109-07 от 09.01.2007, акт сверки, платежные поручения, счета, товарные накладные (50);
- договор поставки товаров №Э0201-07 от 01.02.2007, товарные накладные (51);

- договор №М08.005 от 29.01.2007, изменения к договору, таможенные декларации, акт экспертизы, заключение эксперта, счет-фактура, платежные поручения (52);

- договор агентирования №0111/05 от 11.01.2005, акты, платежные поручения, отчет об исполнении агентского договора, счета (53);

- договор №Р.08.57 от 01.01.2009, акты, платежные поручения, отчет об исполнении агентского договора, счета, накладные, спецификации (54);

- договор №Д.08 от 12.04.2008, акты, платежные поручения, отчет об исполнении агентского договора, счета, накладные, спецификации (55);

- договор комиссии №1 от 13.03.2008, карточка счета, отчет комиссионера, акты, счета, платежные поручения (56);

- договор об оказании услуг от 18.04.2008, акт сверки, свидетельства, счета, платежные поручения (57)

- договор №Ф.08.30/143-0612 от 02.05.2006, приложения и дополнительные соглашения к нему, акты, платежные поручения (58);

- договор №Д.08.313 от 23.01.2008, счета, накладные, платежные поручения (59);

- договор №Д08.049 от 12.03.2007, акт сверки, счета, накладные (60);

- договор №Д 08.027 от 16.01.2008, акт сверки, счета, накладные (61);

- договор от 29.01.2003, акты, накладные, счета, свидетельство о государственной регистрации (62).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, были представлены следующие документы: счета, товарные накладные, «Большой немецко-русский словарь», образцы продукции, сертификат соответствия, свидетельства о государственной регистрации, страницы из справочника «Дезинфицирующие средства», свидетельство №392161 на товарный знак «ДЕО-ХЛОР».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы заявления от 09.10.2009 неубедительными ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.10.2009 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктами 1, 2, 3 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.

Для целей настоящей статьи 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.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание

представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

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 в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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.

Товарный знак по свидетельству №247454 представляет собой словесное обозначение «ДЕОХЛОР DEOCHLOR», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом в две строки.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 12.10.2006 по 11.10.2009 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака по контролю правообладателя, использовали товарный знак по свидетельству №247454 в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладатель является одним из крупнейших производителей дезинфекционных средств и является членом некоммерческого партнерства «Уральская Гильдия производителей медико-профилактических и дезинфекционных средств» (2).

Правообладатель является производственным предприятием, находящимся в г.Екатеринбурге. Продукция ООО «ДЕО» предназначена для удовлетворения нужд специализированных служб администраций муниципальных учреждений и коллективных пользователей: больниц, клиник, парамедицинских учреждений, образовательных учреждений, клининговых предприятий, организаций торговли, общественного питания и т.д. (9).

На основании договоров поставки (50, 59-61) правообладатель поставляет средства дезинфицирующие различным производителям (например, ООО «Дезмир» (50)). Исполнение договора (50) подтверждается платежными поручениями и актом сверки (см. например, оплата по счету №1 от 13.01.2009).

Согласно агентскому договору (53) ООО «Фирма Растер» реализовывала по поручению правообладателя производимую им продукцию («Део-хлор», «Деохлор таблетки»), о чем свидетельствуют представленные платежные поручения (53, 36).

В соответствии с договором комиссии (39, 56) ООО «Фирма Растер» (Комиссионер) берет на себя обязательства по продаже дезинфицирующих, чистящих и моющих средств с последующим представлением отчета Комиссионера о продажах. Акт об оказании услуг, отчеты Комиссионера и платежные поручения (56) подтверждают исполнение указанных действий.

В упомянутых договорах используются, в том числе, обозначения «ДЕОХЛОП/DEOCHLOR», «Деохлор таблетки», «ДЕО-ХЛОП», которые также присутствуют на представленных этикетках и образцах продукции (19, 28, 37). Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что, на этих образцах и этикетках продукции, в частности, на контрэтикетках и на этикетке, помещенной на крышке упаковки, в дополнение к уже перечисленным, выполнены обозначения, воспроизводящие товарный знак по свидетельству №247454. Поскольку нанесение на товар нескольких товарных знаков не противоречит действующему законодательству, коллегия считает, что документы, относящиеся к вышеуказанным договорам, могут быть отнесены к доказательствам использования рассматриваемого товарного знака.



Данная позиция коллегии подтверждается указанием в договорах (в частности, пункт 5.1 договора (59)) на то, что препарат называется «ДЕОХЛОР/DEOCHLOR» и на него получено регистрационное свидетельство, а образец маркировки определяется свидетельством на товарный знак №247454.

Коллегией Палаты по патентным спорам были учтены полученные на имя правообладателя свидетельства о государственной регистрации на обозначение «Део-хлор» (5, 11) и методические указания по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР» (3).

Товарный знак «ДЕОХЛОР DEOCHLOR» по свидетельству №247454 рекламировался в печатных изданиях, а именно в каталоге, что подтверждается документами (32). Кроме того, правообладателем заказывались этикетки, оригинал-макеты продукции, о чем свидетельствуют материалы (57, 62).

Информация о том, что продукция (дезинфицирующее средство) покупалась конечными потребителями, подтверждается материалами (29).

Согласно представленным этикеткам и рекламным материалам назначением дезинфицирующего средства «ДЕОХЛОР DEOCHLOR» является дезинфекция поверхностей в помещениях, жесткой мебели, изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными, белья, посуды, игрушек, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря.

Учитывая вышеизложенное, коллегией Палаты по патентным спорам установлен факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №247454 в отношении товаров 05 класса МКТУ «средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; препараты химические для медицинских целей».

Что касается документов, в которых указывается на производство фирмой «ПФХ СНС», Франция аналогичных товаров, маркированных теми же обозначениями, необходимо отметить следующее. Из представленных материалов не возможно установить, на каком основании фирма «ПФХ СНС» маркирует производимый товар обозначением, права на которое принадлежат правообладателю.

В соответствии с договорами о совместной деятельности (40, 41) правообладатель и ООО «Фирма Растер», исходя из общих коммерческих интересов, обязуются путем объединения своего профессионального опыта, а также деловой репутации и деловых связей совместно действовать в целях расширения сферы услуг по дезинфекции, поиска покупателей товаров в соответствующей сфере, а также извлечения прибыли. Об исполнении данных договоров на использование товарных знаков («ДЕОХЛОР/DEOCHLOR», «ДЕО-ХЛОР») свидетельствуют акты (40, 41). Согласно представленным материалам (58) ООО «Фирма Растер» оказывало услуги по дератизации и дезинсекции. Заказчиком выступало ОАО «Патра». Выполнение услуг подтверждается платежными поручениями (58).

Необходимо отметить, что акты (40, 41) относятся также к контролю использования товарного знака. Так, в них указано на проведение проверки правообладателем (зам.ген.директора и начальника ОТК ООО «ДЕО») при оказании сотрудниками ООО «Фирма Растер» услуг по дезинфекции на объектах ОАО «Патра». В ходе проверки было установлено, что товарные знаки «ДЕОХЛОР/DEOCHLOR», «Деохлор таблетки», «ДЕО-ХЛОР» наносились на информационные стенды, содержались в информационных буклетах, содержащих рекламу распространяемой и используемой продукции.

В этой связи очевидно, что при оказании услуг правообладателем использовался товарный знак по свидетельству №247454.

Учитывая вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об использовании товарного знака по свидетельству №247454 в отношении услуг 35 класса МКТУ под контролем правообладателя.

Остальные представленные правообладателем документы не могут быть учтены коллегией Палаты по патентным спорам, т.к. к договорам не приложены платежные поручения, подтверждающие их исполнение, в таможенных декларациях в качестве отправителя и изготовителя товаров указано предприятие «ПЕТТЕНС-ХИМИЯ ПФХ», в отношении которого не установлена взаимосвязь с

правообладателем товарного знака, другая часть документов выходит за рамки рассматриваемого периода времени.

Учитывая вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные правообладателем документы доказывают использование товарного знака по свидетельству №247454 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров/услуг 05, 35 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 09.10.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №247454.**