

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.07.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Стилкон», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №259881 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация спорного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 04.12.2003 за №259881 по заявке №2002733867/50 с приоритетом от 11.12.2002 для товаров 03, 05, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30, 32 и услуг 35, 44 классов МКТУ на имя ООО «Просперити», Санкт-Петербург. В настоящее время указанный товарный знак принадлежит ООО «Петербургская фабрика рекламы «ГАЛЕР», Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Регистрация данного товарного знака действует до 11.12.2012.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.07.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №259881 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №259881 согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, подавшее заявление, представило материалы, проанализировав которые коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №259881 в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №259881, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, изложил следующие доводы относительно использования товарного знака:

- предприятие правообладателя товарного знака по свидетельству №259881 является межотраслевым, занимающимся реализацией услуг и товаров разного ассортимента;

- правообладатель занимается реализацией зубочисток с зубной нитью «флосстик» с 2006 года и по сей день;

- на балансе ООО «ПФР «ТАЛЕР» находится 42587 упаковок зубочисток с зубной нитью «ФЛОССТИК», и в связи с этим на данный момент отсутствует необходимость производить новую партию зубочисток с зубной нитью (открытие производства запланировано на декабрь 2010 года);

- производство продукции не является использованием товарного знака, и правообладатель для реализации имеющегося товара активно использует товарный знак «ФЛОССТИК» на упаковках, документации, в рекламе и сети Интернет.

В подтверждение использования товарного знака по свидетельству №259881 правообладатель представил следующие материалы:

- копии протокола осмотра доказательств 8шт. [1];
- копия выписки из ЕГРЮЛ [2];
- копия страниц устава [3];
- копия протокола на генерального директора [4];
- копия дистрибьютера ООО «Стилкон» [5];
- копия страниц журнала кассира – операциониста ООО «ПФР «ТАЛЕР». [6];
- бухгалтерская справка [7];
- свидетельство о регистрации ООО «ПФР «ТАЛЕР» [8];
- фотографии зубочисток «ФЛОССТИК» [9];
- договор аренды с фотоотчетом [10];
- договор поставки [11].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №259881.

Лицо, подавшее заявление, ознакомившись с отзывом правообладателя, изложило следующее мнение:

- заявление правообладателя о том, что он использует товарный знак, ничем не подтверждены, получив в 2005 году порядка 84000 «флосстиков» нельзя было их не реализовать в течении пяти лет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.07.2010.

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.07.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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), Кодекс и упомянутые 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 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 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 №259881 представляет собой словесное обозначение «FLOSSTIK ФЛОССТИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно.

В соответствии с заявлением компании ООО «Стилкон», Санкт-Петербург, от 05.07.2010, поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2010, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 03 и 21 классов МКТУ (в отношении которых установлена заинтересованность) с использованием товарного знака по свидетельству №259881 в период с 13.07.2007 по 12.07.2010, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за обозначенный период времени правообладателем товарного являлось «ПФР «ТАЛЕР», Санкт-Петербург.

Проанализировав документы, представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не свидетельствуют об использовании товарного знака «FLOSSTIK ФЛОССТИК» в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ.

Анализ представленных материалов (1-11) показал следующее.

Правообладатель, согласно договора об уступке товарного знака в отношении всех товаров и услуг от 25.04.2007 №РД0021289, получил право на товарный знак «FLOSSTIK ФЛОССТИК» по свидетельству №259881, а также сам товар «зубочистки с зубной нитью «ФЛОССТИК» в количестве 84679 штук, однако в представленных документах не показано введение товара в гражданский оборот правообладателем.

Из журнала кассира операциониста [6] и бухгалтерской справке [7] также не выявлено введения товара в гражданский оборот. Справка [7] не основана на реальных документах.

Из представленных фотографий [9] не следует, что изображенный на них товар принадлежит правообладателю, поскольку на упаковках проставлено название другой фирмы, кроме того, на основании представленных материалов не представляется возможным определить относится ли указанная продукция к периоду времени доказывания использования товарного знака.

Согласно договору аренды [10] правообладатель рекламирует зубочистки с нитью и стимуляторы десен «FLOSSTIK ФЛОССТИК». Тем не менее, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не представлены доказательства, что рекламируемая правообладателем продукция была им реализована. Сами по себе действия по рекламе товара не могут быть признаны использованием товарного знака.

Согласно договору поставки [11] видно, что правообладатель заключил договор на поставку зубочисток с зубной нитью «ФЛОССТИК». Вместе с тем, правообладателем не были представлены документы, доказывающие реальное осуществление этого договора.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные документы не доказывают использование

товарного знака «FLOSSTIK ФЛОССТИК» по свидетельству №259881 его правообладателем в рассматриваемый период времени в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ на территории Российской Федерации.

Представленные в Палату по патентным спорам документы, касающиеся судебных решений, приложенные к отзыву, не относятся к использованию товарного знака «FLOSSTIK ФЛОССТИК» правообладателем и, следовательно, не могут служить доказательством использования товарного знака.

Доводы по существу спора, приведенные в корреспонденции от 10.11.2010, проанализированы в настоящем решении, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 05.07.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №259881, сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(511)

05 - резинка жевательная для медицинских целей; средства для ухода за полостью рта медицинские.

10 - аппаратура и инструменты стоматологические; мебель специальная для медицинских целей.

14 - держатели для зубочисток из благородных металлов; изделия золотые и серебряные.

16 - издания печатные; изделия для упаковки бумажные и пластмассовые; этикетки [за исключением тканевых].

17 - нити эластичные, не для текстильных целей.

18 - несессеры для туалетных принадлежностей.

19 - конструкции.

20 - изделия художественные из дерева, пластмассы; обстановка мебельная.

23 - нити джутовые; нити из волокон кокосовых орехов; нити из искусственных волокон; нити льняные; нити.

28 - игры; игрушки.

30 - настои нелекарственные; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей].

32 - напитки безалкогольные.

35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; реклама интерактивная в компьютерной сети; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; публикация рекламных текстов; реклама.

44 - помощь медицинская.