

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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 02.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «ОЛЕКС ХОЛДИНГ» по свидетельству №234392, поданное компанией Ролекс С.А., Женева (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «ОЛЕКС ХОЛДИНГ» по заявке №2001727681/50 с приоритетом от 12.09.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.01.2003 за №234392 в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №234392 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «ОЛЕКС холдинг», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета на фоне изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «О».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №234392 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет,

предшествующих дате подачи заявления в отношении указанных в свидетельстве товаров 14 класса МКТУ.

В качестве обоснования заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №24392 в отношении товаров 14 класса МКТУ лицом, подавшим заявление, были представлены следующие документы:

- копии официальных публикаций сведений о товарных знаках по свидетельствам №316849 и №164363;
- материалы о компании Ролекс С.А. из Википедии;
- распечатка с официального сайта компании Ролекс С.А.

Указанные документы свидетельствуют о деятельности компании Ролекс С.А. в области производства наручных часов и аксессуаров, а также о наличии у лица, подавшего заявление, исключительных прав на обозначения «РОЛЕКС»/ «ROLEX», которые являются сходными с товарным знаком по свидетельству №234392. Таким образом, действия лица, подавшего заявление, направлены на устранение регистрации, способной вызвать смешение с компанией Ролекс С.А.. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №234392 в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, в котором изложено мнение о том, что ООО «ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М» возражает против поданного компанией Ролекс С.А. заявления по следующим причинам:

- товарный знак «ОЛЕКС ХОЛДИНГ» по свидетельству №234392 не является сходным до степени смешения со знаками «ROLEX/РОЛЕКС»;

- ООО «ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М» работает на российском рынке с 1999 года, и у потребителей не возникало ассоциаций наименования «ОЛЕКС ХОЛДИНГ» с наименованием «ROLEX/РОЛЕКС»;
- лицом, подавшим заявление, не представлено доказательств того, что подделка часов марки «ROLEX/РОЛЕКС» связана с правообладателем товарного знака по свидетельству №234392.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы заявления убедительными.

Правовая база для рассмотрения данного заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №234392 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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. 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 владельцем товарного знака 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.

С учетом даты (02.11.2009) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 02.11.2006 по 01.11.2009, включительно.

В рассматриваемый период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №234392 являлось ООО «ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М», Москва.

Проанализировав представленный правообладателем отзыв, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что приведенные в нем доводы не могут служить доказательством использования товарного знака по свидетельству №234392 его правообладателем на территории Российской Федерации по следующим причинам.

Согласно представленному отзыву ООО «ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М» работает на российском рынке с 1999 года. Вместе с тем, правообладателем не было представлено документов, подтверждающих фактическое использование товарного знака по свидетельству №234392 в отношении товаров 14 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №234392 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров 14 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 02.11.2009.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 02.11.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №234392 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(591) синий, белый

(526) Холдинг

(511)

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки, пасты.

04 - технические масла и консистентные смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива, в том числе моторные бензины, и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим

классам; руды.

07 - машины и станки; моторы и двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; муфты, соединения, сцепки и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; сельскохозяйственные орудия; инкубаторы.

08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.

09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители.

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.

12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.

15 - музыкальные инструменты.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности, за исключением мебели; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам; игральные карты; шрифты; клише типографские.

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов [стальная стружка]; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы, за исключением резиновых и пластмассовых; текстильное волокнистое сырье.

23 - пряжа и нити текстильные.

24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти.

26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.

27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед.

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие

безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки [за исключением пива].

34 - табак; курительные принадлежности; спички.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.

37 - строительство; ремонт; установка оборудования.

39 - транспорт; упаковка и хранение товаров.

40 - обработка материалов; уничтожение мусора.

42 - агентства по организации ночной охраны; акушерская помощь; аренда машинного времени для доступа к базам данных; бани общественные; бани турецкие; больницы; брачные агентства; буфеты; буфеты общественные; ведение личной корреспонденции; геологическая разведка; геологические изыскания; декоративное пейзажное садоводство; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн промышленный; дизайн художественный; диспансеры; закусочные; изучение технических планов; изучение технических проектов; изыскания нефтяных месторождений; инженерные работы; инженерные работы конструкторские; институты красоты; информация о состоянии и развитии моды; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области генеалогии; исследования в области геологии; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования нефтяных скважин; подводные исследования; исследования технические; калибровка измерительных приборов и инструментов; кафе; кафетерии; клиники; конструкторские работы для строительства; консультации по вопросам выбора профессии; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строительства; консультации по вопросам безопасности; консультации в области вычислительной техники; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; контроль качества; корректировка программного обеспечения вычислительных машин; косметические кабинеты; кремация; лечебницы; лечебницы частные; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; литография; маникюр; массаж; межвое дело; метеорологические сводки; моделирование одежды; обмен корреспонденцией; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; огородничество; опека; оптика [услуги специалистов-оптиков]; предоставление оборудования для выставок; организация лагерей

отдыха [предоставление лагерного оборудования]; открывание замков; открывание запоров [затворов] с секретом; охрана гражданская; охрана личная; очистка [уборка мусора, приведение в порядок] крыш, чердаков; парикмахерские; перевод с языка жестов; печать; печать офсетная; печать по трафарету [шелкография]; питомники для выращивания растений; пластическая хирургия; помощь зубоврачебная; помощь ветеринарная; помощь медицинская; попечительство; похоронные бюро; похороны [услуги по организации и проведению]; прогноз погоды; программирование; определение подлинности произведений искусств; прокат вечерней одежды; прокат вычислительных машин, компьютеров; прокат вязальных или трикотажных машин; прокат одежды; прокат портативных домов; прокат сельскохозяйственного оборудования; прокат средств программного обеспечения; прокат торговых автоматов; прокат форменной одежды; психологическое тестирование при найме на работу; разбрасывание воздушным и поверхностным способом удобрений и других сельскохозяйственных химикатов; разведение животных; разведка нефтяных месторождений; бюро по редактированию [подготовка к печати] материалов; рестораны; рестораны самообслуживания; садоводство; санитарная служба; служба банков крови; служба новостей; снабжение продовольственными товарами; сопровождение в общественных местах [услуги компаньонов]; составление программ для вычислительных машин; фоторепортажи; судебно- следственные расследования; сыскные агентства; типографское дело; создание новых видов товаров; топографическая съемка; уничтожение вредителей сельского хозяйства; уничтожение сорняков; управление делами по охране авторских прав; услуги по ведению домашнего хозяйства; служба ухода за больными; уход за животными; фармацевтические консультации; физиотерапия; фотографирование; химические анализы; химия [услуги специалистов-химиков]; хиропрактика; хирургия растений; хосписы; составление цветочных композиций; шелкография; юридическая служба; ясли [детские].