

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 (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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 21.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «LAUREL COSMETICS» по свидетельству №239235 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Лаурель ГмбХ, Германия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «LAUREL COSMETICS» по заявке №2001730518/50 с приоритетом от 08.10.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Реестр) 26.02.2003 за №239235 на имя Валид Эль Бадаоуй в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «LAUREL COSMETICS» по свидетельству № 239235 в отношении товаров 03 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адрес представителя правообладателя, имеющийся в материалах дела, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 14.08.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.12.2008 года, с приложением копии заявления от 21.07.2008. В дальнейшем заседание коллегии было перенесено на 26.06.2009.

На заседании коллегии правообладатель представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- косметическая продукция под обозначением «LAUREL cosmetics» широко известна на территории Российской Федерации;

- правообладателем активно осуществлялись мероприятия рекламного характера, направленные на создание спроса и изучение объемов спроса. Товарный знак «LAUREL cosmetics» указывается в буклетах и каталогах продукции, служащих для продвижения товара. Информация рекламного характера регулярно размещается в информационно – справочных изданиях и прессе;

- правообладателем заключен договор № 1706 от 06.12.2006, согласно которому ООО «Вирона» по его заказу изготовила каталог косметической продукции тиражом 1500 экземпляров, оплата которого подтверждается платежным поручением;

- согласно договору №0509/07 от 05.09.2007 по заказу правообладателя компанией «COSMOMIR» изготовлялась косметическая продукция (лаки для ногтей), маркированная обозначением «LAUREL». Изготовление и передача продукции правообладателю подтверждается товарной накладной, счет фактурой и платежным поручением. Для изготовления продукции был получен сертификат соответствия;

- правообладатель осуществлял поставку компании «Мирратек» косметической продукции (лаки для ногтей), маркированной обозначением «LAUREL». Оплата подтверждается расходным кассовым ордером и товарной накладной;

- правообладатель, являясь учредителем фирмы «Alvin D'or» согласно дистрибьюторскому договору от 03.01.2006, передал компании «Мирратек» право на изготовление, поставку и продажу товара на территории Российской Федерации. На основании договора осуществлялся ввоз на территорию Российской Федерации косметической продукции, маркированной товарным

знаком «LAUREL», а также новая серия продукции, маркированной «LAUREL миллениум», разработанная в 2005 году;

- ООО «Мирратек», являясь дистрибьютором компании правообладателя, заключило договор с ООО «Вента-М» на поставку косметической продукции «LAUREL cosmetics»;

- между правообладателем и компанией «Алвин Д'ор» заключен договор, определяющий порядок использования компанией товарного знака;

- правообладатель предпринял необходимый для использования товарного знака комплекс мер организационного, юридического, финансового и т.д. характера, что, в свою очередь, потребовало серьезных денежных и организационных издержек.

В доказательство изложенных доводов были представлены следующие документы:

- копии распечаток из сети Интернет, подтверждающие известность товарного знака [1];

- копии страниц каталога Intercharm 2004/2005/2007 [2];

- копия договора №1706 от 06.12.2006, платежное поручение № 17 от 08.12.2006, образец изготовленного каталога [3];

- копия договора №0509/07 от 05.09.2007, счет – фактура № 1178 от 06.09.2007, товарная накладная № 1178 от 06.09.2007, платежное поручение № 42 от 07.09.2007, сертификат соответствия [4];

- копия договора поставки №0910/07 от 09.10.2007, товарная накладная №2910/1 от 29.10.2007, расходный кассовый ордер № 3 от 29.10.2007, расходный кассовый ордер № 5 от 30.10.2007[5];

- выписка из государственного реестра предприятий и их учреждений (Франция) [6];

- дистрибьюторский договор от 03.10.2006, листы таможенных деклараций [7];

- копия договора № 0901/07 от 09.01.2007, товарная накладная №0306/01 от 11.01.2007, счет – фактура №0306/1 от 11.01.2007, платежное поручение № 4 от 15.01.2007 [8];

- копия договора от 01.12.2004 на использование товарного знака [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 21.07.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

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.

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 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.

С учетом даты (21.07.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 21.07.2005 по 20.07.2008, включительно.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило комментарии на документы, представленные в качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству №239235, доводы которого сводятся к следующему:

- в представленных правообладателем материалах отсутствуют сведения о регистрации г-на Эль Бадаоуй в качестве индивидуального предпринимателя в стране его гражданства (Канада) или в Российской Федерации. Отсутствует такая информация и в представленных договорах;

- в случае, если г-н Эль Бадаоуй заключил представленные договоры не в связи с его предпринимательской деятельностью, а в личных целях, представленные договоры не могут служить подтверждением использования товарного знака на территории Российской Федерации;

- даты на представленных распечатках из сети Интернет свидетельствуют о том, что они были сделаны 28.11.2008, то есть после даты подачи заявления. Иной информации о том, на какую дату представленная информация была доступна, на указанных сайтах нет. В настоящее время представленная информация на сайте www.europarfum.ru отсутствует, а для входа на сайт www.eveline.aaanet.ru необходимо ввести пароль и имя пользователя, то есть сайт не является общедоступным. Размещение информации о товарах в сети Интернет не свидетельствует о введении данных товаров в гражданский оборот;

- в каталогах упоминаются компании «LAUREL», «Космомир», «LAUREL cosmetic» при этом указывается один и тот же адрес. Из каталогов не ясно, кто является производителем товаров, маркированных товарным знаком «LAUREL»;

- в каталогах не содержится информации о правообладателе;

- заказ рекламных материалов не является доказательством введения в гражданский оборот товаров;

- договоры с ООО «Космомир» и ООО «Мирратек» заключены с нарушением;

- договор между г-ном Эль Бадаоуй и компанией ALVIN D'OR S.A.R.L. по своему содержанию является лицензионным договором, однако, не был зарегистрирован должным образом;

- в представленных правообладателем материалах отсутствуют документы, подтверждающие, что ООО «Мирратек» действительно закупило у фирмы ALVIN D'OR произведенную ею косметическую продукцию;

- таможенные декларации, приложенные к дистрибьюторскому договору, в графе № 2 (наименование отправителя) и графе № 15 (страна отправления) отсутствует информация. В ряде таможенных деклараций вместо ООО «Мирратек» в качестве получателя товара значится ООО «Мегаполис», при этом нет связи между компаниями и с правообладателем;

- во многих материалах указана продукция, маркированная не товарным знаком «LAUREL cosmetics», а обозначением «LAUREL Millenium». При наличии зарегистрированного товарного знака LAUREL cosmetics использованием обозначения LAUREL Millenium нельзя считать использование товарного «с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность». Словесный элемент «cosmetics» в товарном знаке по свидетельству №239235 дискламирован, словесный элемент «Millenium» является охраноспособным.

Правообладатель представил дополнение к отзыву, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно статьи 19 Сингапурского договора о законах по товарным знакам отсутствие регистрации лицензии ведомством или другим органом договаривающейся стороны не затрагивает действительность регистрации знака, который является предметом лицензии, или охраны этого знака. При этом договаривающаяся сторона не может требовать регистрации лицензии в качестве условия для того, чтобы использование знака лицензиатом рассматривалось как использование от имени владельца в ходе процедур, связанных с приобретением, поддержанием в силе и защитой знаков;

- четвертая часть ГК РФ признает, что использование товарного знака может выражаться в различных формах, в том числе любым лицом под контролем правообладателя. Контроль может охватывать различные этапы движения товара, начиная от производства и заканчивая его

реализацией потребителю без заключения лицензионного договора и без риска утраты знаком правовой охраны.

В дополнение к ранее представленным материалам правообладатель представил следующие документы:

- дистрибьюторский договор от 03.01.2006 заключенный между г-ном Валид Эль Бадаоуй и ООО «Миран» [10];

- договор, заключенный между ООО «Миран» и ООО «Форте Групп», предметом которого является проведение операций по сертификации и растаможиванию товаров производства фирмы «ALVIN D'OR» [11];

- сертификаты соответствия, выданные на имя ООО «Форте Групп» [12];

- грузовые таможенные декларации, где отправителем является «Алпатек», а получателем - ООО «Мирратек», и грузовые таможенные декларации, где отправителем является «Давон трейдинг», а получателем - ООО «Форте групп» [13]

- товарные накладные и платежные поручения, где поставщиком является ООО «МИРАН», а получателем ООО «Роя Косметик» [14].

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак «LAUREL Cosmetics» по свидетельству №239235 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Проанализировав документы и материалы, представленные правообладателем, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они не могут служить доказательством использования товарного знака «LAUREL cosmetics» по свидетельству № 239235 его правообладателем на территории Российской Федерации по следующим причинам.

Правообладателем представлен договор с ООО «COSMOMIR» [4] на производство косметической продукции «LAUREL» и договор с

ООО «Мирратек» [5], по которому правообладатель поставляет указанной компании косметическую продукцию под обозначением «LAUREL». Вместе с тем из указанных документов не представляется возможным сделать вывод именно об использовании товарного знака по свидетельству № 239235 в том виде, как он зарегистрирован, то есть в комбинированном виде.

Договор между правообладателем и компанией ALVIN D'OR датирован 2004 годом [9] в период действия Закона, содержащего требование, что договоры такого содержания подлежат обязательной государственной регистрации. Отсутствие регистрации договора обуславливает его ничтожность. Что касается договора заказа каталога [3], то заказ рекламных материалов не является доказательством введения товаров в гражданский оборот.

Из представленных грузовых таможенных деклараций следует, что часть из них не содержит указания на отправителя продукции, а таможенная декларация с «Алпатек» не может быть принята во внимание, поскольку не установлена связь данного лица с правообладателем. Также стоит отметить, что таможенные декларации содержат информацию о ввозе на территорию Российской Федерации лака для ногтей, маркированного «LAUREL MILLENNIUM», и не содержит информации о комбинированном товарном знаке.

Представленные платежные поручения между компаниями «Миран» - «Роя косметик» не содержат информации о связи указанных компаний с правообладателем.

Копии распечаток из сети Интернет [1] датированы датой более поздней, чем дата подачи заявления. Копии страниц каталога [2] не содержат информации о правообладателе. В связи с этим указанные материалы не могут быть приняты во внимание.

Фотографии с выставки продажи не являются доказательством использования товарного знака правообладателем в исследуемый период

времени, так как не содержат информации о правообладателе и дате проведения выставки.

Таким образом, в распоряжение Палаты по патентным спорам не было представлено документов, из которых с очевидностью следовало бы, что товар, маркированный товарным знаком «LAUREL cosmetic» по свидетельству №239235, производился, ввозился, вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации по указанию или с согласия правообладателя. Указанное не позволяет прийти к выводу о надлежащем использовании знака на территории Российской Федерации правообладателем в установленный выше период времени.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака «LAUREL cosmetics» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 21.07.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 21.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №239235 полностью.