

Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела заявление от 28.05.2004 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "PULANNA" по свидетельству № 124856, поданное ООО"ППФ-ЮСТИС" (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "PULANNA" по заявке №93040187/50 с приоритетом от 17.08.1993 произведена 30.05.1995 за № 124856 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак был зарегистрирован на имя АОЗТ "Дебски Трейдинг Компаний", Санкт-Петербург (Россия) в отношении товаров 3 класса МКТУ, приведенных в перечне. АОЗТ "Дебски Трейдинг Компаний" было переименовано в ЗАО "РЕЙНАР". ЗАО "РЕЙНАР" 25.01.2001 (номер записи действия №21965) переуступило товарный знак ООО "Пуланна", г. Консковола, ул. Лубельска, 157 (Польша) (далее – правообладатель). Срок действия товарного знака "PULANNA" по свидетельству № 124856 продлен до 17.08.2013.

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "PULANNA" по свидетельству № 124856 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации непрерывно в течение трех лет в отношении всех товаров 3 класса МКТУ, указанных в перечне. В заявлении от 17.08.2005 заявитель уточнил срок неиспользования, а именно, в течение пяти лет до подачи заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 14.07.2004 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.09.2004, с приложением копии заявления. По просьбам лица, подавшего заявление, и правообладателя заседание коллегии неоднократно переносилось, и было проведено 27.01.2006.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем в подтверждение использования товарного знака "PULANNA" по свидетельству № 124856 были представлены копии следующих документов:

- справка на основании сведений из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по состоянию на 23.09.2004 [1];
- агентский договор №1 на продвижение на рынке и реализацию товара от 11.01.2002 между ООО "Пуланна" и "Райт Оф Вэй". [2];
- справка из Люблинской таможни и ее заверенный перевод [3];
- договор на поставку товаров от 05.01.2004 между ООО "Райт Оф Вэй" и ООО "СибИнтерШрам" и приложение к договору [4];
- счета-фактуры и товарные накладные о поставках ООО "Райт Оф Вэй" косметических средств ООО "СибИнтерШрам" [5];
- договор на поставку товаров от 08.01.2002 между ООО "Райт Оф Вэй" и частным предпринимателем В.В.Шахновым и приложение к договору [6];
- счета-фактуры и товарные накладные о поставках ООО "Райт Оф Вэй" косметических средств частному предпринимателю В.В.Шахнову [7];
- договор на поставку товаров с отсрочкой платежа №К/01 от 03.01.2004 между ООО "Райт Оф Вэй" и индивидуальным предпринимателем Т.Р.Ханиповым и приложение к договору [8];
- счета-фактуры и товарные накладные о поставках ООО "Райт Оф Вэй" косметических средств индивидуальному предпринимателю Т.Р.Ханипову [9];
- договор на поставку товаров от 01.01.2004 между ООО "Райт Оф Вэй" и ООО "ГлорияГранд" и приложение к договору [10];
- счета-фактуры и товарные накладные о поставках ООО "Райт Оф Вэй" косметических средств ООО "ГлорияГранд" [11];

- договор комиссии №42 от 24.04.2003 на совершение сделки купли-продажи парфюмерно-косметической продукции между ООО "Райт Оф Вэй" и ООО "Арбор Мунди 2000" [12];
- счета-фактуры и товарные накладные о поставках ООО "Райт Оф Вэй" косметических средств ООО "Арбор Мунди 2000" [13];
- таможенные декларации без отметки таможни Российской Федерации [14];
- контракт №1 от 01.07.1994 о сотрудничестве между фирмой ООО "Пуланна" и предпринимателем В.В.Савиным и приложение №1 [15];
- дополнение №2 от 31.12.2002 к контракту №1 от 01.07.1994 [16];
- приложение к контракту №1 от 01.07.1994 [17];
- договор о сотрудничестве от 21.12.2001 между фирмой "Пуланна" и ЗАО "Восток-Запад XXI век" [18];
- контракт-заявка №1 ЗАО "Восток-Запад XXI век" с ЗАО "Старая Крепость – косметик маркетинг" на участие в выставке "Интершарм – 2003" [19];
- акт сдачи-приемки услуг от 17.11.2003 к Контракт-заявке №1 от 26.10.2002 [20];
- договор №1/Р-Л от 26.10.2002 на размещение логотипа в каталоге выставки "Интершарм – 2003" и акт сдачи-приемки услуг [21];
- нотариальный акт от 24.10.2001 протокола общего собрания ООО "Пуланна" (Pulanna Sp. Z o.o.) [22];
- справка об идентификационном номере РЕГОН [23];
- общепольский судебный реестр [24];
- уведомление представителя "Pulanna S.C." В.В.Савинова [25];
- таможенная декларация от 18.07.2003 №813067, счет № 028/2003 и фактура №32/03 и 33/03 [26];
- таможенная декларация от 25.03.2003 №756116, счет № 014/2003 и фактура №19/03 [27];

- таможенная декларация от 23.01.2003 №756118, счет № 004/2003 и фактура №7/03 [28];
- таможенная декларация от 09.10.2002 №619146, счет № 041/2002 и фактура №40/02 [29];
- таможенная декларация от 21.11.2002 №619147, счет № 051/2002 и фактура №52/02 [30];
- таможенная декларация от 28.06.2002 №619150, счет № 029/2002 и фактура №26/02 [31];
- таможенная декларация от 24.04.2002 №619160, счет № 020/2002 и фактура №15/02 [32];
- таможенная декларация от 10.01.2002 №614589, счета № 1/2002 и №001/2002 [33];
- товарные накладные №56 от 19.03.03, №109 от 26.06.03, №133 от 20.08.03, №167 от 13.10.03 и №181 23.10.03, грузоотправитель ООО "Пуланна Интернейшнл", грузополучатель и плательщик ЗАО "ТД Первомайский" [34],
- товарные накладные №157 от 01.10.03, №139 от 01.09.2003 и №156 от 01.10.03, грузоотправитель ООО "Пуланна Интернейшнл", грузополучатель и плательщик ЗАО "ГУМ-Подарки" [35];
- картонные упаковки с маркировкой "PULANNA" [36].

В приложении к протоколу заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 17.08.2005 правообладателем были представлены копии следующих документов:

- договор на выполнение совместных услуг в области косметической продукции под брендом и товарным знаком "PULANNA" от 03.12.2003 "Эйнджел-Ксю Вей" (Китай) и ООО "Пуланна" и перевод [37];
- справка менеджера ЗАО "ТД Первомайский" о поставке в 2002-2003 годах ООО "Пуланна Интернейшнл" косметической продукции PULANNA [38];

- справка генерального директора ООО "Сэнт Элен" о поставке в 2002-2003 годах ООО "Пуланна Интернейшнл" косметической продукции PULANNA в торговую сеть ООО "Сэнт Элен" [39];
- информационная справка из BSINFORM – реестра по архивным информационным ресурсам Фирмы (с 1992 по 2002 г.г.) [40];
- определение арбитражного суда г. Москвы от 25.02.2005 по делу № A40-59323/04-67-608 [41];
- решение арбитражного суда г. Москвы от 21.02.2005 по делу № A40-59322/04-51-601 [42].

К упомянутому протоколу заявителем были представлены копии следующих документов:

- сертификаты соответствия с 07.10.1998 г. на средства косметические для ухода за кожей серии "Pulanna" марки "Costrit" [43];
- сертификаты соответствия с 29.10.2002 средства косметические для ухода за кожей марки "Pulanna" [44];
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 24.06.2002. Косметическая продукция марки "PULANNA" серии "GRAPE" [45];
- сертификат соответствия с 12.02.2003 наборы косметические для ухода за кожей марки "Pulanna" [46];
- свидетельство о допуске в оборот №HZ/12143/99 государственного института гигиены, Варшава 10.09.1999 и перевод [47];
- "Современный словарь иностранных слов", М., "Русский язык", 1999, с.532 [48];
- брошюра "PULANNA" [49].

В письме от 25.10.2005 правообладателем были представлены следующие документы:

- меморандум от 02.10.2001 и перевод [50];
- договор от 14.02.2002 о заказе на производство упаковок для косметических изделий PULANNA и перевод [51];

- договор от 06.01.2003 о заказе на производство упаковок для косметических изделий PULANNA и перевод [52];
- счет № 00-019EP от 04.08.2000 [53];
- счет № 00-021EP от 22.08.2000 [54];
- счет № 00-031EP от 08.11.2000 [55];
- счет № 00-0035EP от 02.01.2001 [56];
- счет-фактура № 37/02/03 [57];
- счет-фактура № 353/10/03 [58];
- переписка с Научно-исследовательским институтом в г. Тяньжин с переводом [59].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 28.10.2005 заявителем представлены копии следующих документов:

- книга Р.А.Бардина, Парфюмерия и косметика, лучшие фирмы, М., "Олимп", 1998 [60];
- свидетельство Китайской Народной Республики о регистрации товарного знака №1612253 и перевод [61];
- удостоверение о передачи прав на товарный знак и перевод [62];
- выдержки из Правил проведения сертификации отдельных товаров для защиты граждан от опасных внешних воздействий [63];
- каталог "PULANNA" компании "Восток-Запад XXI век" [64].

Правообладателем были представлены сведения о сложившемся положении и взаимоотношении между фирмой ООО "Пуланна" и Cosmetic Scientific & Technical Research Institute Co., Ltd., No/ 18, Shuang Chen Road, Beichen Economic Development Area, Tianjin, China [65].

В письме от 19.01.2006 правообладателем были представлены копии следующих документов:

- договор от 02.03.2001 между ООО "Пуланна" и ОО "Witoplast" на изготовление тюбиков и перевод [66];
- счета-фактуры №№ 337/04R01, 936/12R02, 314/04R02, 280/04R02, 194/03R02 и перевод [67];

- счет-фактура №113/D/2001/03 на закупку правообладателем парфюмерных отдушек (25 кг) и перевод [68];
- договор купли-продажи и счет-фактура № 23/03 от 23.04.2003 о поставке ООО "Пуланна" ароматизатора Tianjin Cosmetic Scientific & Technical Research Institute Co. [69];
- транспортная накладная №724-3751 2285 о поставке ООО "Пуланна" ароматизатора Tianjin Cosmetic Scientific & Technical Research Institute Co. [70].

В Палату по патентным спорам поступили письмо от 19.07.2005 от ЗАО "Восток-Запад" с приложением, в котором представлено обращение Канцелярии Советника по торгово-экономическим вопросам Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации от 26.04.2005 исх. 2005/ТО №045, и письмо из посольства Республики Польша в Москве, Торгово-Экономический Отдел от 28.11.2005 исх. WEN/R-M/874/05.

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

С учетом даты регистрации товарного знака "PULANNA" по свидетельству № 124856 правовая база для рассмотрения указанного заявления включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила ППС.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака

непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Доказательства использования товарного знака, согласно дате поступления заявления с учетом уточнения заявителем периода неиспользования товарного знака от 17.08.2005 должны касаться пятилетнего срока, предшествующего дате подачи заявления, а именно, с 28.05.1999 по 28.05.2004.

Использование товарного знака "PULANNA" в указанный период могло быть осуществлено АОЗТ "Дебски Трейдинг Компани" с 28.05.1999 по 25.01.2001 и ООО "Пуланна" с 25.01.2001 по 28.05.2004.

Доказательства использования товарного знака "PULANNA" по свидетельству №124856 представлялись в Палату по патентным спорам ООО "Пуланна".

Из представленных документов следует, что ООО "Пуланна" осуществляло закупку у Cosmetic Scientific & Technical Institute of Tianjin (Китай) косметических препаратов, при этом ряд косметических препаратов (Slimming Cream, Body Contour Gel, Breast Cream, Bust Nutrition Gel, Ginseng Hand Cream, Ginseng Mask) были закуплены в объемах (емкостях) по 50 КГ/BARREL, что подтверждается счетами [53] - [56].

Правообладателем были заказаны картонные коробки и тюбики с маркой "Pulanna" для расфасовки и упаковки косметических препаратов – Slimming Cream, Body Contour Gel, Breast Cream, Bust Nutrition Gel, Ginseng Hand Cream, Ginseng Mask, о чем свидетельствуют договоры [51], [52], [66] и счет-фактуры [57], [58], [67].

Правообладатель в 2002 - 2003 гг. в соответствии с контрактом №1 [15] с дополнением [16] и приложением [17] осуществил поставку В.В.Савинову на территорию Российской Федерации косметических товаров, маркированных товарным знаком "PULANNA" по свидетельству №124856, содержащих вышеперечисленные косметические препараты, что подтверждается таможенными декларациями и счет-фактурами [26] – [33].

Данные косметические товары поступили на реализацию в магазины, о чем с учетом информационной справки из BSINFORM [40] о том, что В.В.Савинов с начала 11.08.1999 является директором ООО "Пуланна Интернейшнл", свидетельствуют товарные накладные [34] и [35] и справки [38], [39].

Из указанных документов следует, что, несмотря на то, что сам правообладатель не производил косметическую продукцию, закупая ее у Cosmetic Scientific & Technical Institute of Tianjin, он не просто оказывал услугу по расфасовке этой продукции для других лиц, а расфасовывал продукцию в свою упаковку, маркируя ее товарным знаком по свидетельству №124856, и предлагал ее к продаже в этой упаковке. Это позволяет считать, что изготовителем косметической продукции, введенной в хозяйственный оборот, является сам правообладатель.

Таким образом, представленные правообладателем сведения подтверждают использование товарного знака "PULANNA" по свидетельству № 124856 в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении товаров 3 класса: - косметические маски, косметические препараты для похудания, косметические средства, кремы для кожи, кремы косметические.

В Палату по патентным спорам после заседания коллегии 03.02.2006 поступило письмо заявителя от 31.01.2004, в котором отмечено, что ООО "Пуланна" осуществляло транспортировку – реэкспорт на территорию Российской Федерации косметики "Пуланна", производимой Cosmetic Scientific & Technical Institute of Tianjin, и является лишь дистрибутором производителя. По мнению заявителя, на это указывают - справка Польской Любельской таможни [3], упаковки [36] и сертификаты [43], [44] и [46].

Относительно данных доводов необходимо отметить следующее.

ООО "Пуланна", после приобретения права на товарный знак "PULANNA" по свидетельству №124856, согласно рассмотренным выше документам, само осуществляло производство товаров под торговым знаком

"PULANNA", используя в качестве сырья косметические препараты, изготовленные Cosmetic Scientific & Technical Institute of Tianjin (Китай) (данный факт ООО "Пуланна" не скрывало), расфасовывая их в свои упаковки и реализовывая произведенные товары на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении заявления от 28.05.2004, правовую охрану товарного знака "PULANNA" по свидетельству №124856 оставить в силе.