

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 18.04.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.05.2008, поданное ООО «СИРИУС», Белгородская обл., п. Борисовка (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ» по свидетельству №185683, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ» по заявке №99700542/50 с приоритетом от 19.01.1999 произведена 09.03.2000 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №185683. Товарный знак зарегистрирован на имя Закрытого акционерного общества «Экспериментально-производственное предприятие Риза Мед», 129281, Москва, Староватутинский пр-д, д. 17, к. 149 в отношении товаров 03, 05, 31, 32 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 14.03.2005 за №8362, товарный знак уступлен Обществу с ограниченной ответственностью «ЛЮМИ», 196002, Санкт-Петербург, ул. Малая Московская, д. 4, лит. Н, пом. 2-Н. Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 12.12.2008, адрес правообладателя изменен на следующий: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮМИ», 191023, Санкт-Петербург, Апрашкин Двор тер., корп. 42 (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 19.01.2019.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СПАСАТЕЛЬ

ФОРТЕ» по свидетельству №185683 в отношении всех товаров, согласно выданного свидетельства, по причине его неиспользования в течение трех лет до момента подачи настоящего заявления.

Заявление от 18.04.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке была направлена корреспонденция от 26.06.2008 с приложением копии заявления. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам стороны должным образом были уведомлены корреспонденцией от 27.08.2008.

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления, а также документы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании товарного знака в исследуемый период, а именно:

- копия договора возмездного оказания услуг №182 от 25.03.2005 [1];
- товарная накладная №38 от 12.04.2006 [2];
- счет №80 от 16.09.2005, платежное поручение №391 от 19.09.2005, банковская выписка [3];
- товарная накладная №31 от 26.05.2005, приходный кассовый ордер №21 от 21.07.2005, кассовый отчет за 21.07.2005, платежное поручение №874 от 15.09.2005, банковская выписка [4];
- товарная накладная №22 от 14.04.2005, счет №16 от 17.03.2005, платежное поручение №8 от 05.04.2005, банковская выписка [5];
- товарная накладная №12 от 16.03.2005 [6];
- приходный кассовый ордер №17 от 26.04.2005, кассовый отчет от 26.04.2005 и кассовые чеки от 26.04.2005 за продукцию по накладной №12 [7];
- приходный кассовый ордер №26 от 16.09.2005, кассовый отчет от 16.09.2005 и кассовые чеки от 16.09.2005 за готовую продукцию по накладной №12 [8];
- приходный кассовый ордер №38 от 15.11.2005, кассовый отчет от 15.11.2005 и кассовые чеки от 15.11.2005 за готовую продукцию [9];
- копия договора №03-01-2006 от 18.01.2006 на выполнение научно-исследовательских работ; протокол соглашения о договорной цене к договору

№03-01-2006 от 18.01.2006; копия технического задания на разработку лечебно-косметического средства термобальзам «Спасатель форте» от 18.01.2006; калькуляция научно-исследовательской работы [10];

- спецификации ООО «ФИЛПАК», Санкт-Петербург на рекламную продукцию (календари с рекламой бальзама «Спасатель Форте») от 01.02.2006, счет №25 от 01.02.2006, товарная накладная №90 от 29.03.2007 и счет-фактура на рекламную продукцию бальзама «Спасатель Форте», производства типографии ООО «ФИЛПАК», Санкт-Петербург [11];

- спецификации ООО «ФИЛПАК», Санкт-Петербург на рекламную продукцию (буклеты под бальзам «Спасатель Форте») от 10.05.2006, счет №117 от 11.05.2006, товарная накладная №189 от 08.06.2006 и счет-фактура на буклет бальзама «Спасатель Форте», производства типографии ООО «ФИЛПАК», Санкт-Петербург [12];

- спецификации ООО «ФИЛПАК», Санкт-Петербург на рекламную продукцию (календари с рекламой бальзама «Спасатель Форте») от 28.02.2007, счет №33 от 28.02.2007, товарная накладная №88 от 26.03.2007 и счет-фактура на рекламную продукцию бальзама «Спасатель Форте», производства типографии ООО «ФИЛПАК», Санкт-Петербург [13];

- спецификации ООО «ФИЛПАК», Санкт-Петербург на рекламную продукцию (буклеты под бальзам «Спасатель Форте») от 01.10.2007, счет №198 от 03.10.2007, товарная накладная №315 от 14.11.2007 и счет-фактура на буклет бальзама «Спасатель Форте», производства типографии ООО «ФИЛПАК», Санкт-Петербург [14];

- технические условия ТУ 9158-003-33129878-06 на термобальзам «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ» косметический [15];

- копия санитарно-эпидемиологического заключения на термобальзам «СПАСАТЕЛЬ-ФОРТЕ» косметический [16];

- копия удостоверения качества и безопасности термобальзама «Спасатель форте» [17];

- копия сертификата соответствия термобальзама «Спасатель форте» [18];

- товарная накладная №6002 от 31.10.2008 на отгрузку термобальзама «Спасатель Форте», счет-фактура [19];
- протокол согласования цен между ООО «ЛЮМИ» и ООО «Фармтех» [20];
- инструкция по применению бальзама для тела «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ» производства ЗАО «ЭПП Риза Мед»; рекламные листовки, коробки и тубы бальзама «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ» производства ЗАО «ЭПП Риза Мед»; коробка «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ» производства ООО «ЛЮМИ» [21];
- рекламный проспект ЗАО «ЭПП Риза Мед», документы, касающиеся вещества «ШИКОНИН» [22];
- образец продукции [23].

Согласно пункту 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.01.2009, лицо, подавшее заявление, в качестве доказательств своей заинтересованности предоставило информацию, касающуюся поданного им на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ» по заявке №2008709990/50 с приоритетом от 03.04.2008, а также факс заявления ООО «ЛЮМИ», Санкт-Петербург, об административном правонарушении на имя заместителя начальника Белгородской таможни (приложение 4 к протоколу заседания коллегии от 22.01.2009). В указанном заявлении ООО «ЛЮМИ» просит возбудить в отношении ООО «Сириус», Белгородская обл., г. Борисовка, дело об административном правонарушении, выражающемся в незаконном использовании товарного знака «СПАСАТЕЛЬ» по свидетельству №191452 в отношении косметической и парфюмерной продукции. Лицо, подавшее заявление, на данном заседании коллегии ходатайствовало о переносе заседания с целью предоставления дополнительных материалов, доказывающих его заинтересованность, однако на последующие заседания коллегии не являлось.

Вместе с тем, правообладатель товарного знака по свидетельству №185683 на заседании коллегии, состоявшемся 27.04.2009, представил Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-12512/2008 от 26 июня 2008 года и Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа г. Санкт-Петербург по делу №А56-12512/2008 от 29 декабря 2008 года (см. приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 27.04.2009). Анализ указанных материалов показал, что ООО «Сириус» осуществляет реализацию на территории Российской Федерации косметической продукции, а именно, бальзама под торговой маркой «Спасатель», производства польской компании «SANHELP EXPORT-IMPORT».

Оценка всех представленных документов позволяет коллегии Палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении вида товара «бальзам». Необходимо отметить, что вид товара «бальзам» отсутствует в перечне товарного знака по свидетельству №185683. Вместе с тем «бальзам» представляет собой косметическую продукцию и может быть соотнесен с товаром «косметические средства», указанным в перечне 03 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №185683.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.04.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), часть четвертую Кодекса, и Правила Палаты по патентным спорам.

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, 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.

На основании пункта 2 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 знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (05.05.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 05.05.2005 по 04.05.2008 включительно.

Товарный знак «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ» по свидетельству №185683 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 31, 32 и услуг 42 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака в исследуемый период времени являлось ООО «ЛЮМИ», Санкт-Петербург.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Согласно договору возмездного оказания услуг №182 от 25.03.2005 [1] правообладатель товарного знака по свидетельству №185683 заключил с ЗАО «Экспериментально-производственное предприятие Риза Мед» (обладатель прав на товарный знак до регистрации договора об уступке от 14.03.2005) договор, согласно которому в целях осуществления ООО «ЛЮМИ» научно-исследовательских работ по разработке усовершенствованного лечебно-косметического средства «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ» ЗАО «Экспериментально-производственное предприятие Риза Мед» обязалось оказывать техническую и информационную помощь в отношении реализации парфюмерных, косметических и гигиенических препаратов под товарным знаком «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ». Из смысла данного договора следует, что он представляет собой договор подряда, согласно которому ЗАО «Экспериментально-производственное предприятие Риза Мед» выступает в качестве агента, которому предоставляется право подыскивать на территории Москвы и Северо-Западного региона Российской Федерации покупателей товаров и представлять при их продаже с указанием правообладателя товарного знака – ООО «ЛЮМИ». Об исполнении договора и о введении продукции в гражданский оборот свидетельствует счет №80 от 16 сентября 2005 года и платежное поручение №391 от 19.09.2005 к нему [3]

на реализацию ЗАО «Экспериментально-производственное предприятие Риза Мед» бальзама «Спасатель Форте» Обществу с ограниченной ответственностью «МегаСпектр». Кроме того, о введении в гражданский оборот в исследуемый период времени бальзама под обозначением «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ» свидетельствует также образец готовой продукции, на упаковке которой в качестве изготовителя указано ООО «ЛЮМИ».

Правообладателем товарного знака также представлены документы [10], свидетельствующие о том, что ООО «ЛЮМИ» осуществляло полномасштабную подготовку и научные исследования по усовершенствованию бальзама «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ». Так, согласно договору №03-01-2006 от 18.01.2006 г. [10], заключенному ООО «ЛЮМИ» (заказчик) с ЗАО «Межрегиональный центр «АДАПТОГЕН» (исполнитель), исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научно-исследовательские работы по разработке лечебно-косметического средства «термобальзам «Спасатель форте». Технические условия ТУ 9158-003-33129878-06 от 01.02.2006 на косметический термобальзам «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ» были согласованы с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека только 14.07.2008 [15], в результате чего было выдано соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение от 14.07.2008 [16] и сертификат соответствия от 30.07.2008 [17] на косметическое средство «термобальзам «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ».

Правообладатель также использовал принадлежащий ему товарный знак в рекламе. Так, в период с февраля 2006 по октябрь 2007 ООО «ЛЮМИ» заказывало рекламную продукцию, а именно буклеты и календари с рекламой бальзама «Спасатель Форте» у типографии ООО «ФИЛПАК», подтверждением чего являются документы [11] - [14].

Таким образом, анализ всех представленных правообладателем материалов дает коллегии Палаты по патентным спорам основание считать необоснованным утверждение лица, подавшего заявление о неиспользовании товарного знака «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ» по свидетельству №185683.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении заявления от 18.04.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака «СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ» по свидетельству №185683.