

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, 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 31.10.2008, поданное ООО «АвантаСайнс» (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 293463, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «Супер ЖЕМЧУГ» по свидетельству № 293463 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.08.2005 по заявке № 2001713013/50 с приоритетом от 03.05.2001 на имя Закрытого акционерного общества «Невская косметика», 193029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 80 (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 21, 30 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 31.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 293463 в отношении части товаров 3 класса МКТУ вследствие его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, представил материалы, доказывающие, по его мнению, использование товарного знака:

- сертификат соответствия № РОСС RU.AE45.B32990 от 17.08.2006 на 1 л. [1];
- лист согласования к заказу № 28 от 10.01.2006 (к договору № 15ОК от 15.05.2005) и акт сдачи-приемки на 8 л. [2];
- справки о производстве и реализации зубной пасты «Жемчуг» на 12 л. [3];
- счета-фактуры № 90145093 от 15.09.2006, № 90145418 от 16.09.2006, № 90148058 от 11.10.2006, № 90148667 от 23.10.2006, № 90148929 от 24.10.2006,

№ 90148992 от 26.10.2006, № 90149625 от 31.10.2006, № 90149815 от 02.11.2006, 90149934 от 02.11.2006, № 90150205 от 08.11.2006, № 90150983 от 13.11.2006, № 90151268 от 15.11.2006, № 90151710 от 20.11.2006, № 90152416 от 24.11.2006, 90152725 от 29.11.2006, № 90152757 от 30.11.2006, 90152963 от 30.11.2006, № 90152980 от 30.11.2006, № 90153064 от 01.12.2006, № 90153345 от 05.12.2006, № 90153105 от 06.12.2006, № 90153714 от 11.12.2006, № 90154198 от 14.12.2006, № 90154537 от 19.12.2006, № 90154770 от 20.12.2006, № 90155433 от 26.12.2006, 90155748 от 28.12.2006, № 90155935 от 05.01.2007, № 90156068 от 09.01.2007, № 90156730 от 17.01.2007, № 90158520 от 05.02.2007, № 90161284 от 05.03.2007, № 90161943 от 14.03.2007, № 90162175 от 15.03.2007, № 90163577 от 27.03.2007, № 90164588 от 09.04.2007, № 90166561 от 27.04.2007, № 90167811 от 14.05.2007, 90167997 от 14.05.2007, № 90168355 от 16.05.2007, № 90168572 от 19.05.2007, № 90168625 от 21.05.2007, № 90169044 от 24.05.2007, № 90169739 от 30.05.2007, № 90175118 от 18.07.2007, № 90175615 от 27.07.2007, № 90176879 от 08.08.2007, № 90177714 от 17.08.2007, № 90177972 от 20.08.2007, № 901830001 от 03.10.2007, №90184508 от 19.10.2007, № 90185724 от 30.10.2007, № 90193188 от 17.01.2008, № 90193646 от 22.01.2008, № 90193988 от 24.01.2008, № 90196025 от 13.02.2008, № 90198198 от 05.03.2008, № 90198828 от 12.03.2008, № 90199009 от 13.03.2008, № 90199669 от 19.03.2008, № 90200655 от 27.03.2008, № 90205475 от 19.05.2008, №90207314 от 03.06.2008, № 90208549 от 17.06.2008, № 90213530 от 05.08.2008, №90214515 от 14.08.2008, № 90216353 от 31.08.2008, № 90217422 от 09.09.2008, № 90218696 от 22.09.2008, № 90219085 от 28.09.2008, № 90223274 от 01.11.2008, № 90223591 от 07.11.2008, № 90224825 от 21.11.2008, № 90225262 от 24.11.2008, № 90225660 от 27.11.2008 на 76 л. [4];

—письмо ОАО «Невская косметика» от 07.02.2007 № 43 с приложением заказов на 6 л. [5];

—спецификации № 7 от 17.06.2008, № 10 от 05.08.2008, № 1 от 18.08.2008, № 3 от 19.08.2008, № 4 от 22.09.2008, № 8 от 17.10.2008, на 6 л. [6];

—письмо от 24.08.2009 № 05-08/1831 на 1 л. [7];

–буклет с информацией об ассортименте зубных паст «Новый жемчуг» в 1 экз. [8];

–каталог продукции «Невская косметика» на 1 л. [9].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 31.10.2008 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и упомянутые выше 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.

При этом, согласно пункту 1 статьи 1486 Кодекса 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.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 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 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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. 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.

Товарный знак по свидетельству № 293463 представляет собой словесное обозначение «Супер ЖЕМЧУГ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом, при чем в слове «Супер» первая буква заглавная, а остальные прописные, и в слове «Жемчуг» все буквы заглавные.

Согласно заявлению от 31.10.2008 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 293463 для части товаров 03 класса МКТУ, а именно, - порошки зубные, препараты для полоскания полости рта [за исключением используемых в медицинских целях], в отношении которых лицом, подавшим заявление, представлены материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака. Из представленных лицом, подавшим заявление, материалов усматривается, что оно является производителем указанных товаров и намерено использовать в своей деятельности обозначение «БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ».

С учетом даты (06.11.2008) поступления заявления от 31.10.2008 период времени, в течение которого подлежит доказыванию использование товарного знака составляет с 06.11.2005 по 05.11.2008 включительно.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что правообладатель в указанный период осуществлял деятельность по производству серии зубных паст под обозначениями «НОВЫЙ ЖЕМЧУГ» и «ЖЕМЧУГ» [3, 8, 9]. На указанную продукцию им получены сертификаты соответствия [1]. По поступающим заказам [2-7] правообладатель поставлял данную продукцию заказчикам. Однако в заявлении от 31.10.2008 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 293463 для следующих товаров 03 класса МКТУ - порошки зубные, препараты для полоскания полости рта [за исключением используемых в медицинских целях]. В представленных правообладателем документах [1-9] коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает сведений, подтверждающих производство и реализацию в указанный период зубных порошков и препаратов для полоскания полости рта [за исключением используемых в медицинских целях], маркируемых товарным знаком «Супер ЖЕМЧУГ» по свидетельству № 293463.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании

товарного знака по свидетельству № 293463 в установленный статьей 1486 Кодекса срок, в отношении товаров 03 класса МКТУ - порошки зубные, препараты для полоскания полости рта [за исключением используемых в медицинских целях], и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 31.10.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 31.10.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 293463 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(526) Супер

(511)

03 класс -

зубные пасты; препараты для бритья; губная помада; косметические средства для загара; косметические кремы отбеливающие; краски для волос; крахмал [аппреты] для белья; кремы для кожи; красители косметические; лаки для ногтей; масла косметические; молоко туалетное; обесцвечивающие средства для косметических целей; орнамент декоративный [переводные изображения] для косметических целей; помады для косметических целей; пудра косметическая; косметические средства для бровей; косметические средства для ресниц; салфетки, пропитанные косметическими средствами; косметические средства для ухода за кожей; косметические маски; косметические средства; косметические препараты для похудения; косметические препараты для ванн; косметические средства жидкие [лосьоны]; препараты для завивки волос; аэрозоль [лак] для волос; лосьоны для косметических целей; препараты для удаления грима; дезодоранты для личного пользования; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; наборы косметические; шампуни; препараты для ухода за ногтями; туалетные средства против потения; препараты для удаления лака; косметические средства для

животных; шампуни для мытья животных; пасты для полирования; препараты для полирования; полировальные составы для кожи; препараты для удаления красок.

21 класс - кисточки для бритья; щеточки для бровей; кисти из щетины животных; дезодораторы для индивидуального пользования; пульверизаторы для духов; зубные щетки; зубочистки; подставки, держатели для зубочисток, за исключением изготовленных из благородных металлов; косметические принадлежности; нити для чистки межзубных промежутков; туалетные принадлежности; туалетные щетки; флаконы, за исключением изготовленных из благородных металлов; материалы для изготовления щеток; щетки; щеточные изделия; электрические зубные щетки.

30 класс- жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей.