

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 17.08.2009, поданное компанией П.П.Х.Ю. Арома Тренд Петр Дранияк, Польша (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 292981, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «SOLEO» по свидетельству № 292981 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.07.2005 по заявке № 2003725822/50 с приоритетом от 29.12.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мейджик Сан» в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. В настоящее время исключительное право на товарный знак по свидетельству № 292981 принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «СМ Мишель» на основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 22.09.2009 за № РД0012382.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 292981 полностью вследствие его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. В отношении указанных в заявлении от 17.08.2009г. товаров 03 класса МКТУ, лицом, подавшим заявление, в дополнение к заявлению представлены документы, отражающие его заинтересованность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

- Свидетельство о регистрации, учредительный договор и устав ООО «СМ Мишель», [1];
- Договор №1-Д от 15.01.2008 между ООО «СМ Мишель» и ООО «Торговый Дом СМ» на размещение и продажу товаров [2];
- Информационное письмо от 03.11.2009г., подписанное Руководителем службы сбыта ООО «СМ Мишель» [3];
- Этапы работы бренд-менеджера по созданию продукта [4];
- Таблица: Линия SOLEO солнцезащитной косметики с защитой ДНК на клеточном уровне [5];
- Техническое задание на разработку рецептур косметических средств. Согласовано 17.12.2008г. [6];
- Бриф на разработку дизайна косметических средств SOLEO [7];
- Эскизы дизайна упаковки косметических средств SOLEO [8];
- Переписка между Управляющим отделом Перспективного развития ООО «СМ Мишель» и Ген. Директором ООО «ТД СМ» [9];
- Расчетная себестоимость линии SOLEO [10];
- Договор №1198 от 16.11.2007 об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «АК Сберегательный банк Российской Федерации» и ООО «СМ Мишель» [11];
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66.01 за 2 полугодие 2008г. и 9 месяцев 2009г. и по счету 43 за август 2009г. [12];
- Письмо №181 от 21.07.2009г. Управляющего отделом Перспективного развития ООО «СМ Мишель» начальнику производства Е.М. Фроловой с просьбой об изготовлении опытной партии продукции «солнцезащитный бальза для губ SOLEO» [13];

- Заявка ООО «СМ Мишель» от 21.10.09г. на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции - «Бальзам для губ солнцезащитный SPF20 торгового знака «SOLEO» [14];
- Сертификат соответствия от 16.12.2009г. продукции «Бальзам для губ солнцезащитный SPF20 товарного знака «SOLEO» на имя ООО «СМ Мишель» [15];
- Образцы продукции, выпускаемые ООО «СМ Мишель» [16].

Правообладатель считает, что представленные документы доказывают использование товарного знака «SOLEO» в отношении косметических средств, в частности – бальзама для губ, и просит принять во внимание затрудненное финансовое положение компании, вызванное существенным снижением лимита кредитования Сбербанка [11], вызванное экономическим кризисом. Данное обстоятельство стало препятствием к полноценному использованию товарного знака и не зависело от правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 292981 ввиду нижеследующего.

С учетом даты поступления заявления от 17.08.2009 правовая база для рассмотрения заявления 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 № 292981 представляет собой словесное обозначение «SOLEO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты.

Согласно заявлению от 17.08.2009г., испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 292981 в отношении всех зарегистрированных товаров 03 класса МКТУ.

Исходя из даты подачи заявления (17.08.2009г.), правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака в течение трех лет, предшествующих указанной дате, т.е. с 17.08.2006г. по 16.08.2009 включительно.

В указанный период времени правообладателем товарного знака являлось Общество с ограниченной ответственностью «СМ Мишель», 140145, Московская обл., Раменский р-н, с. Речицы, ул. Речицкий 3-д, д. 15.

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что они не подтверждают факт использования спорного знака правообладателем в обозначенный период времени.

Так документы (1,3,4) содержат сведения информационного и правоустанавливающего характера о правообладателе и его дистрибьюторе ООО «Торговый Дом СМ». Дистрибьюторский договор (2) иллюстрирует взаимоотношения указанных лиц. Данные документы не содержат указания на спорный товарный знак, в силу чего не могут быть приняты во внимание.

Такие документы как (5, 6, 7, 8, 9, 10, 13) представляют собой внутреннюю документацию (в том числе переписку) правообладателя, при этом часть из них не соответствует требованиям, установленным Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» - не имеет даты оформления и печати, в силу чего не представляется возможным соотнести данные материалы с ООО «СМ Мишель», как правообладателем, а также возможность квалифицировать их как иллюстрацию подготовительных мероприятий для выпуска линии солнцезащитной косметики, маркируемой спорным товарным знаком «SOLEO».

Заявка правообладателя на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы товара «Бальзам для губ солнцезащитный» с указанием на спорный товарный знак (14), а также сертификат соответствия на данный товар (15) не могут быть учтены в качестве доказательства использования спорного знака, поскольку выходят за рамки анализируемого периода. Поскольку указанный вид товара требует обязательной сертификации, документ (15) дополнительно свидетельствует об отсутствии такого товара как «Бальзам для губ солнцезащитный «SOLEO» в гражданском обороте в период с 17.08.2006г. по 16.08.2009г.

Доводы правообладателя о наличии уважительных причин, препятствовавших использованию спорного товарного знака, возникших с затрудненным финансовым положением компании в связи с кризисом, не могут быть признаны убедительными, поскольку исключительное право на спорный товарный знак правообладатель получил 22.09.2006 года, т.е. намного раньше наступления финансового кризиса. Как правило, распределение любых денежных средств находится в ведении руководства компании и соотносится, в том числе, с его маркетинговой политикой по выпуску и продвижению производимых товаров. Поэтому уменьшение оборотных средств ООО «СМ Мишель» за счет сокращения кредитования по возобновляемой кредитной линии, предоставленной Сбербанком РФ в соответствии с договором от 16.11.2007г. (11), не является уважительной причиной неиспользования товарного знака «SOLEO» для товаров 03 класса МКТУ.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака по свидетельству № 292981 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 17.08.2009.

Доводы, изложенные в обращении от 23.12.2009г. №123 на имя Руководителя Роспатента, повторяют доводы, изложенные в отзыве правообладателя и не опровергают выводы, сделанные на основе проанализированных выше материалов.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.08.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 292981 полностью.