

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 26.11.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2010, поданное компанией Медела Холдинг АГ, Швейцария (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №256255 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 30.09.2003 за №256255 по заявке №2002722191/50 с приоритетом от 11.10.2002 на имя Закрытого акционерного общества «МИРРА-М» (далее - правообладатель) для товаров/услуг 03, 05, 35, 42, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 11.10.2012.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «МЕДЕЛЛА».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №256255 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ «препараты для ухода за кожей фармацевтические, препараты лекарственные для ванн, препараты медицинские для выращивания волос, препараты ферментативные для медицинских целей, препараты химико-фармацевтические,

продукты детского питания» (перечень был уточнен лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии 04.04.2011).

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о заинтересованности компании Медела Холдинг АГ в подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №256255 в отношении указанных в заявлении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №256255, ознакомившись в установленном порядке с поступившим заявлением, в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака представил следующие материалы:

- свидетельство на товарный знак по свидетельству №256255 [1];
- регистрационные удостоверения БАД «МЕДЕЛЛА 1» и БАД «МЕДЕЛЛА 2» [2];
- свидетельства о государственной регистрации БАД «МЕДЕЛЛА 1» и БАД «МЕДЕЛЛА 2» [3];
- образцы внешних упаковок БАД «МЕДЕЛЛА 1» и БАД «МЕДЕЛЛА 2» [4];
- образцы этикеток БАД «МЕДЕЛЛА 1» и БАД «МЕДЕЛЛА 2» [5];
- справочник «МИРРА: биологически активные добавки к пище», 2005 [6];
- справочник «МИРРА: биологически активные добавки к пище», 2009 [7];
- копии счетов, товарных накладных, счетов-фактур на тиражирование справочников по БАД [8];
- справочник компании «МИРРА» по продукции, 2009 [9];
- справочник компании «МИРРА» по продукции, 2008 [10];
- брошюра «anti-age», 2009 [11];
- буклет «Программа антистресс» [12];
- каталог продукции компании, 2009 [13];

- накладные и счета-фактуры о тиражировании справочников [14];
- бланк соглашения о сотрудничестве [15];
- положения о региональных представителях [16];
- свидетельства регионального представителя ООО «МЕДЕЛЛА» [17];
- договор поставки от 01.09.2008 №1532383 [18];
- приказ о проведении инспекционной проверки от 03.07.2009 №57 [19];
- регистрационные документы ООО «МЕДЕЛЛА» [20];
- справка об отгрузке и оплате по ООО «МЕДЕЛЛА» период 2008-2010 [21];
- детальная отгрузка продукции ООО «МЕДЕЛЛА» за 2008 г. [22];
- счета-фактуры и накладные за 2008 г. [23];
- детальная оплата ООО «МЕДЕЛЛА» за 2008 г. [24];
- платежные поручения ООО «МЕДЕЛЛА» за 2008 г. [25];
- детальная отгрузка продукции ООО «МЕДЕЛЛА» за 2009 г. [26];
- счета-фактуры и накладные за 2009 г. [27];
- детальная оплата ООО «МЕДЕЛЛА» за 2009 г. [28];
- платежные поручения ООО «МЕДЕЛЛА» за 2009 г. [29];
- детальная отгрузка продукции ООО «МЕДЕЛЛА» за 2010 г. [30];
- счета-фактуры и накладные за 2010 г. [31];
- детальная оплата ООО «МЕДЕЛЛА» за 2010 г. [32];
- платежные поручения ООО «МЕДЕЛЛА», выписки с расчетного счета за 2010 г. [33];
- карточка счета 62.01 контрагента «МЕДЕЛЛА» за период 2007 -2010 г. [34];
- справка об объемах продаж ООО «МЕДЕЛЛА» 2009 – 2010 г. [35];
- аудит РП ООО «МЕДЕЛЛА» и акт [36];

- каталог зима-2008 [37];
- каталог лето-2008 [38];
- каталог зима-2009 [39];
- каталог весна-2009 [40];
- каталог лето-2009 [41];
- каталог лето-2010 [42];
- каталог осень-2010 [43];
- каталог зима-2010 [44];
- счета, накладные, счета-фактуры, акты на тиражирование каталогов [45];
- распечатка с сайта ЗАО «МИРРА-М» в Интернете [46];
- распечатка с сайта ООО «МЕДЕЛЛА» в Интернете [47];
- распечатка поиска в Google по слову «меделла» [48];
- справки ООО «Регистратор Доменов» [49];
- распечатка страницы с сайта компании «MEDELA» в Интернете [50];
- образцы документации ООО «МЕДЕЛЛА», связанной с введением товаров в гражданский оборот [51].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.11.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Кодекс и упомянутые 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. 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.

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

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.

Товарный знак по свидетельству №256255 представляет собой словесное обозначение «МЕДЕЛЛА», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита зеленого цвета.

В соответствии с заявлением компании Медела Холдинг АГ, поступившим в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2010, Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации товары 03 и товары «препараты для ухода за кожей фармацевтические, препараты лекарственные для ванн, препараты медицинские для выращивания волос, препараты ферментативные для медицинских целей, препараты химико-фармацевтические, продукты детского

питания» 05 классов МКТУ с использованием товарного знака по свидетельству №256255 в период с 29.11.2007 по 28.11.2010, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем оспариваемого товарного являлось ЗАО «МИРРА-М».

Проанализировав документы [1-51], представленные правообладателем, Палата по патентным спорам установила, что они относятся к использованию ЗАО «МИРРА-М» товарного знака «МЕДЕЛЛА» в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые для медицинских целей» (правообладатель выпускает биологически активные добавки к пище «Меделла-1» и «Меделла-2»), не относящихся к товарам, для которых правообладателю надлежит подтвердить использование товарного знака «МЕДЕЛЛА» по свидетельству №256255 в соответствии с заявлением от 26.11.2010.

Материалов, свидетельствующих об использовании товарного знака «МЕДЕЛЛА» в отношении иных товаров 03, 05 классов МКТУ правообладателем представлено не представлено.

Что касается деятельности ООО «МЕДЕЛЛА», которое является региональным представителем ЗАО «МИРРА-М» на территории города Тольятти, то эта компания лишь оказывает услугу по реализации продукции, произведенной правообладателем. Документов, свидетельствующих о производстве ООО «МЕДЕЛЛА» каких-либо товаров 03, 05 классов МКТУ, маркированных товарным знаком «МЕДЕЛЛА», под контролем правообладателя, либо на основании лицензионного договора, не представлено.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 26.11.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №256255 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ и товаров «препараты для ухода за кожей фармацевтические, препараты лекарственные для ванн, препараты медицинские для выращивания волос, препараты ферментативные для медицинских целей,

**препараты химико-фармацевтические, продукты детского питания» 05 класса
МКТУ.**