

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 28.06.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.06.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроКосМед», г. Домодедово, Московская обл. (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №205094 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) 24.09.2001 за №205094 по заявке №98715429/50 с приоритетом от 18.09.1998 на имя Открытого акционерного общества «Издательство «Бионика», Москва, для товаров/услуг 01, 03, 05, 14, 28, 29, 30, 31, 35, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 18.09.2018.

Согласно сведениям из Госреестра исключительное право на товарный знак по свидетельству №205094 на основании договора, зарегистрированного Роспатентом 10.10.2007 за №РД0027561, было уступлено Обществу с ограниченной ответственностью «Бионика», 113452, Чонгарский б-р, д. 9 (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «Бионика», в котором буква

«О» выполнена в виде незамкнутого кольца, пересеченного скрещивающимися в центре, веерообразными к периферии отрезками.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №205094 в отношении всех зарегистрированных товаров 03 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты; дезинфицирующие средства» в связи с неиспользованием товарного знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления (требования заявления были уточнены на заседании коллегии 04.10.2011).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №205094, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака на заседании коллегии 04.10.2011 представил следующие материалы:

- Решение единственного участника ООО «Бионика» от 08.05.2008 [1];
- Договор между ООО «Бионика» и ООО «Аарон Ллойд» от 15.05.2008 [2];
- акт приема-передачи от 06.06.2008 к договору оказания услуг между ООО «Бионика» и ООО «Аарон Ллойд» от 15.05.2008 [3];
- образцы упаковки мыла [4];
- образцы мыла [5];
- Решение единственного участника ООО «Бионика» от 15.09.2008 [6];
- Приказ по ООО «Бионика» №17-исх/008 от 18.09.2008 [7];
- Решение единственного участника ООО «Бионика» от 06.06.2011 №4/11 [8];
- свидетельство о регистрации товарного знака по свидетельству №205094 и приложения к нему [9];
- запрос ФИПС от 13.03.2000 [10];
- запрос ФИПС от 16.03.2001 [11];

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 [12];
- свидетельство о постановке на налоговый учет [13];
- устав ООО «Бионика» [14];
- свидетельство о регистрации ЕГРЮЛ ООО «Бионика» [15];
- Решения единственного участника ООО «Бионика» от 29.05.2010 №4 [16].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.06.2011 включает 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 №205094 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Бионика», в котором буквы «Б», «и», «н», «и», «к», «а» выполнены стандартным шрифтом русского алфавита черного цвета, а буква «о» представляет собой изобразительный элемент в виде незамкнутого кольца, которое пересекают отрезки различной длины, скрещивающиеся в центре. Словесный элемент «Бионика» является неохраняемым элементом товарного знака.

Согласно заявлению ООО «ЕвроКосМед» от 28.06.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №205094 в отношении товаров 03 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты; дезинфицирующие средства», указанных в перечне свидетельства.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы (свидетельства о государственной регистрации продукции, упаковки зубной пасты, вкладыши в упаковки зубной пасты), свидетельствующие о том, что компания ООО «ЕвроКосМед» занимается производством и реализацией зубных паст, ополаскивателей для полости рта, гелей для укрепления зубов, зубных щеток, зубных нитей, шипучих таблеток для очистки съемных протезов, витаминно-минеральных комплексов для зубов, ногтей, волос. На имя лица, подавшего заявление, на территории Российской Федерации подана заявка №2011714884 на государственную регистрацию товарного знака, включающего тождественный словесный элемент «Bionica», в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Поскольку ООО «ЕвроКосМед» занимается производством товаров, используемых в гигиенических целях (гигиена – раздел медицины, изучающий условия сохранения здоровья, а также система действий, мероприятий, направленных на поддержание чистоты, здоровья, см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова, Москва, «АЗЪ», с. 130), а также витаминных комплексов, которые относятся к лекарственным препаратам (см. <http://slovari.yandex.ru/>, Большая советская энциклопедия), оно является заинтересованным лицом в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №205094 в

отношении товаров 03 класса МКТУ: «мыла; зубные порошки и пасты» и товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты; дезинфицирующие средства».

В отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки» (данные товары не являются гигиеническими препаратами и имеют иное назначение) представленными документами заинтересованность лица, подавшего заявление, в подаче заявления о досрочном прекращении товарного знака по свидетельству №205094 не подтверждается.

В этой связи Палата по патентным спорам исследовала представленные документы [1-16] с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 03 класса МКТУ «мыла; зубные порошки и пасты» и товары 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты; дезинфицирующие средства» с использованием товарного знака по свидетельству №205094 в период с 29.06.2008 по 28.06.2011, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за указанный период времени правообладателем рассматриваемого товарного являлось ООО «Бионика».

Документов, касающихся использования товарного знака по свидетельству №205094 на товарах 03 класса МКТУ «зубные порошки и пасты» и товарах 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты; дезинфицирующие средства», правообладатель не представлял. Таким образом, в отношении этих товаров правообладателем не опровергнуто утверждение о неиспользовании принадлежащего ему товарного знака.

При изучении документов [1-16] на предмет использования товарного знака по свидетельству №205094 в отношении товаров «мыла» 03 класса МКТУ коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Из договора [2; 3] усматривается, что правообладатель заказывал у ООО «Аарон Ллойд» разработку дизайна упаковки, изготовление упаковки (40 шт.) и изготовление

опытных образцов мыла с растительными добавками «Бионика» (40 шт.). Однако договор [2] не сопровождается финансовыми документами (банковскими платежными поручениями), подтверждающими реальное исполнение данного договора в рассматриваемый период времени. При этом правообладателем не представлено документов, свидетельствующих о том, что изготовленные по его заказу мыла с растительными добавками «Бионика» были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации или предпринимались какие-либо действия, направленные на введение этой продукции в гражданский оборот.

Таким образом, представленные правообладателем документы не доказывают факт использования товарного знака по свидетельству №205094 в рассматриваемый период времени в отношении товаров «мыла» 03 класса МКТУ.

В качестве причин неиспользования товарного знака в исследуемый период времени правообладатель ссылается на нестабильную финансовую обстановку на территории Российской Федерации, в связи с чем 16.09.2008 им было принято решение приостановить бизнес-проект по производству мыла с растительными добавками «Бионика».

Поскольку правообладатель не представил документов, подтверждающих, каким именно образом финансовая обстановка на территории Российской Федерации отразилась на деятельности правообладателя, связанной с производством мыла с использованием товарного знака по свидетельству №205094, данный довод признан коллегией палаты по патентным спорам неубедительным.

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

удовлетворить заявление от 28.06.2011, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; зубные порошки и пасты» и товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты; дезинфицирующие средства».