

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 22.08.2011, поданное ООО «Караваджо» (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №663935, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 11.10.1996 за №663935 на имя "ALEN MAK" AD, Болгария. На основании договора об отчуждении, зарегистрированного МБ ВОИС 17.12.2010, исключительное право на указанный знак перешло VVPP Investment Anstalt AG, Лихтенштейн (далее – правообладатель). Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №663935 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Pomorin», выполненного буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде волнистой линии, расположенной над буквой «i».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №663935 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием.

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее заявление, нельзя признать заинтересованным;

- в качестве доказательств, подтверждающих использование знака по международной регистрации №663935, правообладатель отмечает следующее:

- знак «Роморин» предназначен для маркировки товаров – зубная паста;

- использование знака осуществлялось компанией АЛЕН МАК, которая являлась правообладателем данного знака с даты регистрации знака по конец 2010 года, путем размещения его на этикетках и упаковках товара;

- товар ввозился на территорию Российской Федерации и предлагался к продаже дистрибьютером – ООО «Консалтинговая компания «АВЕРС»;

- информация о продукции, маркированной знаком «Роморин», размещается в сети Интернет и в рекламных материалах.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 22.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №663935.

Правообладателем к отзыву были представлены следующие материалы:

- распечатка, содержащая сведения об объемах реализации зубной пасты «Роморин» за период 2008 -2010 гг. [1];

- копия Декларации от ООО «Вертус» [2];

- копии страниц Договора на поставку между ООО «Вертус» и ООО «Енисеймед» [3];

- копии товарных накладных, счетов за 2008 -2010 гг. ООО «Вертус» [4];

- копия Договора о дистрибуции от 08.07.2009 между ОА «АЛЕН МАК» и ООО «Константа Трейд» [5];

- копия Договора о дистрибуции от 08.07.2006 между АД «АЛЕН МАК» и «БРК КОМСЕТИКС» [6];

- копии товарных накладных, счетов-фактур ООО «Константа Трейд» [7];

- копии: счетов-фактур, таможенных деклараций, инвойсов ООО «ГАММА ГРУП» и ООО «Консалтинговая компания «Аверс» [8];

- копии Сертификатов соответствия № РОСС ВГ.АИ35.В08985 от 01.11.2012; №РОСС ВГ.АИ35.В07869 от 01.06.2012; № РОСС ВГ.АИ35.В05821 от 01.08.2011; №РОСС ВГ.АИ35.В03914 от 24.12.2009, выданных на имя АД «Ален Мак» [9];

- копия Санитарно-эпидемиологического заключения №78.01.05.915П.017166.10.09 от 13.10.2009 [10];

- рекламные материалы [11];
- фотографии продукции [12];
- копия благодарственного письма [13];
- копии таможенных декларации [14].

Лицом, подавшим заявление, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса были представлены материалы (1), иллюстрирующие его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №663935.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении, неубедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.08.2011 включает вышеуказанные Кодекс и 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

Знак по международной регистрации №663935 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Pomopin», выполненного буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде волнистой линии, расположенной над буквой «i».

Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Исследовав представленные лицом, подавшим заявление, материалы (1), коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее. В качестве обоснования заинтересованности лицо, подавшее заявление, отмечает, что осуществляет хозяйственную деятельность в области производства и продвижения средств гигиены полости рта и намерено маркировать продукцию сходным обозначением

«POMORINECO». На имя ООО «Караваджо» подана заявка №2011726929/50 на регистрацию товарного знака «POMORINECO» в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №663935 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. «Dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage medical» (пасты порошки зубные, препараты по уходу за полостью рта, за исключением используемых в медицинских целях).

Ввиду изложенного выше, правообладателю следует доказать использование знака по международной регистрации №663935 в отношении указанных выше товаров 03 класса МКТУ.

С учетом даты (22.08.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 22.08.2008 по 21.08.2011 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателем по международной регистрации №663935 являлись "ALEN MAK" АД, Болгария (22.08.2008 – 16.12.2010) и VVPP Investment Anstalt AG, Лихтенштейн (17.12.2010- 21.08.2011).

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Согласно материалам [11] «Ален Мак» АД – это парфюмерно-косметическая компания с 117-летней историей. Болгарская компания «Ален Мак» производит высококачественные средства по уходу за кожей, волосами, полостью рта, в частности, зубные пасты. Зубная паста «Pomorin» – это уникальная зубная паста, в которой содержится поморийский щелок из Поморийского озера, находящегося на юге Болгарии. Все продукты компании имеют право свободного доступа на европейские и международные рынки.

Поставки товаров (зубная паста «Pomorin») на территорию Российской Федерации осуществлялись с июля 2009 года, о чем свидетельствуют грузовые таможенные декларации за 2009 -2010гг. [14] и инвойсы [8].

Из представленных документов [9,10], выданных на АД «Ален Мак», следует, что продукция (зубная паста «Pomorin») сертифицирована в соответствии с российскими

нормами сертификации, а также соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Согласно представленным образцам продукции [12] комбинированное обозначение «Ромоги» проставляется на упаковке, где также указывается информация о производителе товара – АД «Ален Мак», Болгария и официальном представителе в России – «Группа Компаний Константа».

Следует отметить, что размещение знака по международной регистрации №663935 на одной из сторон упаковки товара «зубная паста» [12] осуществляется в несколько измененном виде (исполнение словесного элемента с обводкой букв по контуру и незначительное изменением изобразительного элемента над буквой «i») не меняющим его отличительных черт, поскольку отличительная особенность знака, заключающаяся в его фонетике, сохранена.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о производстве и введении в гражданский оборот в исследуемый период времени правообладателем АД «Ален Мак» товаров «Dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage medical», снабженных знаком по международной регистрации №663935 с незначительными изменениями.

Учитывая вышеизложенное коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении заявления от 22.08.2011 и оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №663935 на территории Российской Федерации.**