

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 19.09.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2011, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №820966, поданное ОАО «Косметическое объединение «Свобода», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №820966 с конвенционным приоритетом от 04.09.2003 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 12.02.2004 на имя SOLVEKS - KOZMETITCHNI PRODUKTI OOD, 3, ul. Raina Knyaginya PLOVDIV BG, в настоящее время знак принадлежит SOLVEKS - KOZMETITCHNI PRODUKTI OOD, 2 Darwin Str. BG-4002 Plovdiv BG (далее - правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам поступило заявление от 19.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №820966 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации, в связи с неиспользованием знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 05.06.2012 о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 10.07.2012, с приложением заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

От правообладателя знака по международной регистрации 10.07.2012 поступило ходатайство с просьбой перенести дату заседания на более поздний срок, в связи с чем, заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено на 14.09.2012.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся в назначенное время, правообладатель и лицо, подавшее заявление, присутствовали.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №820966 согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие об осуществлении им деятельности по производству парфюмерно-косметической продукции, маркированной обозначением «Beauty for Ladies» с 2010 года.

Кроме этого, лицо, подавшее заявление, подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака №2010708121/50 обозначения сходного со спорным знаком, в отношении однородных товаров, в связи с чем, знак по международной регистрации №820966 может являться препятствием для регистрации указанной заявки.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанного в перечне международной регистрации.

Правообладатель представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее заявление, не представило каких-либо документов, подтверждающих, что ОАО «Косметическое объединение «СВОБОДА» является производителем парфюмерии и эфирных масел, следовательно, заинтересованность не доказана;

- правообладатель является известным болгарским производителем парфюмерно-косметической продукции;

- правообладатель знака по международной регистрации №820966 добросовестно использует свой знак;

- компания правообладателя производит большой ассортимент косметической продукции, шампуней, красок для волос, масок, бальзамов, маркируемых знаком «ММ Beauty».

В доказательство использования спорного товарного знака правообладателем были представлены копии следующих документов:

- удостоверение исх. № 20120628125431 / 28.06.2012г., [1];
- свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.01.001 .E.022504.06.11 от 27.06.2011г., [2];
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.12 .915 .П . 031413 .05.09 от 22.05.2009 [3];
- сертификат соответствия №РОСС ВG. ПК08.В03221 [4];
- экспертное заключение №31059/12 от 21.05.2009 [5];
- сертификат соответствия №РОСС ВG.ПК08.В03290 [6];
- сертификат соответствия №РОСС ВG.ПК08.В01022 [7];
- свидетельство о государственной регистрации №77.99 1.1.У.4309.6.07 от 20.06.2007 [8];
- свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.01.001 E.039053.09.11 от 22.09.2011г., [9];
- декларации о соответствии [10];
- свидетельства о государственной регистрации [11];
- контракт №2 от 06.07.2009 с дополнениями (1-4), [12];
- договоры поставки товара [13];
- товарные накладные и счета – фактуры [14];
- декларации на товары [15];
- грузовые таможенные декларации [16];
- заявления на переводы [17];
- платежные поручения [18];
- рекламные материалы [19];
- информация из Советского энциклопедического словаря под редакцией А.М. Прохорова, словаря Википедия [20];
- Выписка из торгового реестра компании SOLVEKS - KOZMETITCHNI PRODUKTI OOD [21];
- контракт №2 от 06.07.2012 и дополнениями к нему №1 от 16.09.2012, №2 от 29.03.2010, №3 от 15.12.2010, №4 от 14.09.2012 и документы, подтверждающие исполнение – ГТД, финансовые документы [22];

- договор поставки товара №1 от 17.07.2009 и документы, подтверждающие его исполнение [23];

- договор поставки товара №4 от 27.08.2009 и документы, подтверждающие его исполнение [24];

- договор поставки товара №5 от 21.10.2009 и документы, подтверждающие его исполнение [25];

- Сертификаты соответствия, свидетельства ЕВРАЗЕС, декларации соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения косметической продукции, шампуней, красок для волос, масок, бальзамов, маркируемых товарным знаком «ММ Beauty» за различные периоды времени [26];

- реклама косметической продукции, шампуней, красок для волос, масок, бальзамов, маркируемой товарным знаком «ММ Beauty», размещения рекламы в СМИ [27];

- фото косметической продукции, маркируемой товарным знаком «ММ Beauty» и образцы продукции [28].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №820966 в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; hair dyes, hair colorants» (мыла; парфюмерия, эфирные масла; косметика, лосьоны для волос; краски для волос, красители для волос), указанных в международной регистрации.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 19.09.2011 включает упомянутые Кодекс и Правила ППС.

В соответствии со статьей 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. 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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

Оспариваемый знак по международной регистрации №820966 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ММ Beauty», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где буквенный элемент «ММ» помещен в красный прямоугольник, а буквы расположены одна под другой. Словесный элемент «Beauty» подчеркнут желтой линией, а под буквой «В» расположен изобразительный элемент в виде капли и волнистых линий. В верхней части буквы «В» расположены стилизованные мазки. Знак выполнен в красном, синем, светло-голубом, желтом, бежевом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; hair dyes, hair colorants».

С учетом даты (19.09.2011) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 19.09.2008 по 18.09.2011 включительно.

Коллегия палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал знак по международной регистрации №820966 в отношении обозначенных выше товаров 03 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

Из представленных документов следует, что компания правообладателя SOLVEKS - KOZMETITCHNI PRODUKTI OOD производит большой ассортимент косметической продукции, средств по уходу за волосами, красок для волос.

Согласно представленным образцам продукции и упаковкам [28], знак по международной регистрации №820966 используется в том виде, как он зарегистрирован.

Так, в соответствии с контрактом и дополнениями к нему [12] правообладатель поставляет в Российскую Федерацию косметическую продукцию по уходу за волосами, покупателем которой является ООО «Роял Косметик». Исполнения данного контракта подтверждается: договорами поставки товара [13], товарными накладными и счетами-фактуры [14], грузовыми таможенными декларациями [16], согласно которым продукция, маркированная знаком «ММ Beauty» поставлялась в исследуемый период времени на территорию Российской Федерации.

В свою очередь ООО «Роял Косметикс» реализует полученную косметическую продукцию для волос различным российским компаниям, что также подтверждается договорами поставки, товарными накладными, счетами-фактуры, платежными поручениями [23, 24, 25].

Помимо указанных документов были представлены материалы, из которых прослеживается использование спорного знака в отношении производства и реализации косметической продукции для волос, а именно: сертификаты соответствия, свидетельства ЕВРАЗЕС, декларации соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения косметической продукции, шампуней, красок для волос, масок, бальзамов, маркируемых товарным знаком «ММ Beauty» за исследуемый период времени [26], а также рекламные материалы [27].

Фактически произведенные товары могут быть соотнесены с родовым понятием «косметика». Поскольку указанные товары входят в объем правовой охраны спорной регистрации (товары 03 класса МКТУ «cosmetics, hair lotions; hair dyes, hair colorants» (косметика, лосьоны для волос; краски для волос, красители для волос)), то в отношении них может быть признан факт использования знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам делает вывод о том, что компанией «SOLVEKS - KOZMETITCHNI PRODUKTI OOD» используется для индивидуализации товаров, таких как «cosmetics, hair lotions; hair dyes, hair colorants», знак по международной регистрации №820966 на территории Российской Федерации.

В отношении остальных товаров 03 класса МКТУ «Soaps; perfumery, essential oils, dentifrices», указанных в перечне международной регистрации №820966, правообладателем не представлено документов, свидетельствующих об использовании данного знака в соответствии с требованиями статьи 1486 Кодекса.

Таким образом, факт использования знака «ММ Beauty» в отношении этих товаров правообладателем не подтвержден.

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

удовлетворить заявление от 19.09.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №820966 в отношении товаров 03 класса МКТУ «Savons; parfumerie, huiles essentielles; dentifrices».