

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 20.05.2010, поданное ЗАО «ГВИНС Тэк», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДО И ПОСЛЕ» по свидетельству №284960, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «ДО И ПОСЛЕ» по заявке №2004710473/50 с приоритетом от 14.05.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.03.2005 за №284960 на имя ООО "СИЛЫ ПРИРОДЫ", Северная Осетия-Алания респ., в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 14.05.2014.

В соответствии с данными Госреестра, опубликованными 25.05.2006, внесены изменения в сведения о правообладателе в части его места нахождения: 107014, Москва, ул. Егерская, д. 1, стр. 1.

В соответствии с данными Госреестра 10.08.2010 внесены изменения в сведения о правообладателе в части его места нахождения: 361535, Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский р-н, г.Баксан, ул.Ленина, д.73/1, пом.14.

Согласно сведениям Госреестра 18.08.2010 осуществлена государственная регистрация за №РП0000948 перехода исключительного права на данный товарный знак без заключения договора, в соответствии с которым правообладателем указанного товарного знака является ООО «Био-Сила», Москва.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 11.11.2010 за №РД0072344, права на указанный товарный знак переданы ООО «Центр», Москва, (далее – правообладатель) в отношении всех товаров 03 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ (кроме «препараты для уничтожения вредных животных;

фунгициды, гербициды». Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора - 422387.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДО И ПОСЛЕ» по свидетельству №284960 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; дезинфицирующие средства, в том числе лосьоны для фармацевтических целей), указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Лицом, подавшим заявление, для подтверждения его заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекса были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www1.fips.ru> заявки №2010702002 на регистрацию товарного знака «ДО И ПОСЛЕ» в отношении товаров 03 класса МКТУ [1];
- копия информационного письма ЗАО Твинс Тэк» [2];
- копии товарных накладных [3];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [4];
- рекламный проспект продукции [5];
- договоры на поставку продукции [6].

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

- по мнению правообладателя лицо, подавшее заявление, имеет заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДО И ПОСЛЕ» только в отношении товаров 03 класса МКТУ, в связи с чем заявление должно рассматриваться только в отношении товаров данного класса;

- в связи с реорганизацией ООО «Силы Природы» путем его присоединения к ООО «Био-Сила», к последнему, в порядке универсального правопреемства, перешли все права и обязанности ООО «Силы Природы»;

- представленные правообладателем материалы подтверждают производство и введение в гражданский оборот влажных салфеток под товарным знаком «ДО И ПОСЛЕ», относящихся к парфюмерно-косметическим изделиям, и соответственно, использование указанного товарного знака в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: парфюмерные изделия, косметика;

В качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №422387 правообладателем к отзыву были представлены следующие материалы:

- копия ТУ 9158-001-71650115-2009 «САЛФЕТКИ КОСМЕТИЧЕСКИЕ», разработано ООО «Феста Упаk Технология» [7];

- копия протокола испытания №5232 от 30.12.2009 продукции «влажная салфетка для интимной гигиены «До и После». Заказчик ООО «Био-Сила» [8];

- копия протокола испытания №5233 от 30.12.2009 продукции «влажная салфетка для рук «До и После». Заказчик ООО «Био-Сила» [9];

- копия протокола токсикологических показателей и клинической оценки №30380 от 28.12.2009 продукции «влажная салфетка для интимной гигиены «До и После». Заявитель ООО «Био-Сила» [10];

- копия санитарно-эпидемиологического заключения №77.99.40.915.Д.006533.04.10 от 22.04.2010 на продукцию: влажная салфетка для рук «До и после». Получатель - ООО «Био-Сила» [11];

- копия договора заказа на производство парфюмерно-косметической продукции от 12.04.2010 между ООО «Феста Упаk Технология» и ООО «Био-Сила» [12];

- копия договора поставки №2/05-10 от 12.05.2010 между ООО «Био-Сила» и ООО «Юмос» [13];

- копия Дополнительного соглашения от 17.05.2010 к Договору поставки №2/05-10 от 12.05.2010 [14];

- копия товарной накладной №18 от 13.05.2010 к Договору поставки №2/05-10 от 12.05.2010 [15];

- копия Акта от 17.05.2010 к Договору поставки №2/05-10 от 12.05.2010 [16];

- копия договора поставки №1/05 от 10.05.2010 между ООО «Био-Сила» и ООО «РусТрейдСервис» [17];

- копия товарной накладной №16 от 10.05.2010 к Договору поставки №1/05-10 от 10.05.2010 [18];

- копия образца продукции: влажная салфетка для рук «До и после» [19];

- копии выписок из Единого государственного реестра юридических лиц от 10.10.2005, от 11.01.2009, от 24.06.2009, от 23.07.2009 [20];

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц [21];

- копия заявления о государственной регистрации перехода исключительного права без договора в отношении товарного знака №284960 на имя ООО «Био-Сила» [22];

- копия товарной накладной №136 от 21.04.2010 [23];

- копия платежного поручения по договору б/н от 12.04.2010 [24];

- копия Акта от 10.08.2010 к Договору поставки №1/05-10 от 10.05.2010 [25];

- копия Акта от 23.04.2010 к Договору заказа б/н от 12.04.2010 [26];

- копия платежного поручения по договору №1/05-10 от 10.05.2010 [27].

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 20.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №386366 в отношении части товаров 03 класса МКТУ, а именно «парфюмерные изделия, косметика» и всех товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным в части удовлетворить заявление от 20.05.2010 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.05.2010 включает вышеуказанные Кодекс, Правила и Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №

3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

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 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. 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.

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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона. 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.

Рассматриваемый товарный знак по свидетельству №422387 представляет собой словесное обозначение «ДО И ПОСЛЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ представленных лицом, подавшим заявление, материалов [1-6] показал, что ЗАО «ТВИНС Тэк» осуществляет хозяйственную деятельность по производству парфюмерно-косметической продукции (крема, крем-гель, лосьоны) под обозначением «ДО И ПОСЛЕ».

В этой связи прослеживается заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №422387 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по свидетельству №422387 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше, правообладателю следует доказать использование товарного знака по свидетельству №422387 в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ - парфюмерные изделия, косметика, лосьоны для косметических целей.

С учетом даты (21.05.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 21.05.2007 по 20.05.2010 включительно.

Изначально в период с 21.05.2007 по 24.06.2009 обладателем исключительного права на товарный знак являлось - ООО «Силы Природы». Однако в связи с реорганизацией (документ [21]), имевший место быть 24.06.2009, права на указанный знак фактически перешли к ООО «Био-Сила» (что подтверждается произведенной в последствии записью в Госреестре). Указанное позволяет признать владельцем товарного знака по свидетельству №284960 в период с 24.06.2009 по 20.05.2010 ООО «Био-Сила».

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Согласно договору заказа [12] ООО «Феста Упаk Технология» производит и передает парфюмерно-косметическую продукцию ООО «Био-Сила». Исполнение договора [12] подтверждается товарной накладной [23], актом об исполнении обязательств [26], платежным поручением [24].

Для осуществления производства продукции «салфетки косметические» ООО «Био-Сила» представлены разрешительные документы: Протоколы испытаний [8-10], из которых следует, что продукция «салфетки косметические «До и После» прошли испытания и соответствуют изделиям данного наименования, а также санитарно-эпидемиологическое заключение [11].

Согласно договорам поставок [13, 17] ООО «Био-Сила» поставляло товары - влажные салфетки «До и после» ООО «Юмос», ООО «РусТрейдСервис». Об отгрузке товара свидетельствуют товарные накладные [15,18], в которых в графе «наименование товара» указан товар - «влажные салфетки для рук «До и после». Представленные документы [15, 16, 25, 27] свидетельствуют о выполнении обязательств по договорам [13, 17].

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о продаже ООО «Био-Сила» косметической продукции, маркированной словесным элементом «До и после».

Учитывая особенности реорганизации ООО «СИЛЫ ПРИРОДЫ» коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным признать факт использования товарного знака «ДО И ПОСЛЕ» по свидетельству №284960 правообладателем и только в отношении товаров 03 класса МКТУ «косметика».

Относительно довода правообладателя о том, что представленные им материалы подтверждают производство и введение в гражданский оборот влажных салфеток под товарным знаком «ДО И ПОСЛЕ», относящихся к парфюмерно-косметических изделиям, и, соответственно, подтверждают использование указанного товарного знака в отношении товаров «парфюмерные изделия» следует отметить следующее.

Производимые правообладателем товары - «влажные салфетки» представляют собой косметическую продукцию. Товары «парфюмерные изделия» представляют собой совокупность изделий, применяемых для ароматизации чего-либо. Обычно парфюмерные изделия представляет собой жидкие растворы летучих ароматных веществ. К таким изделиям относятся духи, туалетная вода, парфюмерная вода, одеколон, дезодорант. В связи с чем являются самостоятельным видом продукции.

При установлении факта использования товарного знака коллегия исходит из объема правовой охраны, определяемого свидетельством на товарный знак. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №284960 распространяется на товары «парфюмерные изделия, косметика, лосьоны для косметических целей».

Согласно представленным документам товары, выпускаемые правообладателем, представляют собой «влажные салфетки косметические», являющиеся одним из видов косметической продукции и имеющие конкретное назначение, что не позволяет отнести их к содержащимся в свидетельстве позициям товаров «парфюмерные изделия, лосьоны для косметических целей».

Следовательно, представленные правообладателем документы не могут служить доказательством использования товарного знака «ДО И ПОСЛЕ» в

отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия, лосьоны для косметических целей». Иных документов, подтверждающих использование правообладателем товарного знака по свидетельству №284960 представлено не было.

В процессе рассмотрения заявление было выявлено, что после принятия его к рассмотрению (01.06.2010) был зарегистрирован Роспатентом 11.11.2010 за №РД0072344 договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №284960 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ (кроме «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды» на имя ООО «Центр», Москва, что подтверждается свидетельством №422387.

Принимая во внимание, что на дату принятия заявления к рассмотрению регистрация товарного знака по свидетельству №284960 действовала, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», вывод о неиспользовании товарного знака «ДО И ПОСЛЕ» применим и к свидетельству №422387, удостоверяющему исключительное право на товарный знак по той же заявке и с тем же приоритетом, возникшему позднее даты принятия заявления к рассмотрению в результате передачи исключительного права на товарный знак в отношении указанных выше товаров.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.05.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №284960(422387), сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

(511)

03 - косметика.

05 - фармацевтические, ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, в том числе добавки минеральные пищевые, добавки кормовые для медицинских целей, добавки пищевые для медицинских целей, напитки диетические для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства, в том числе лосьоны для фармацевтических целей; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды