

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 17.04.2006 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ШАМАН» по свидетельству №242247 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Парфюмри Кораниа С.а.р.л., Франция (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ШАМАН» была произведена 04.04.2003 за №242247 по заявке №2001720483/50 с приоритетом от 09.07.2001 на имя Закрытого акционерного общества «МИРРА-М», 107082, Москва, Переведеновский пер., 6 стр. 2, в отношении товаров 03, 16, 22 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

По сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, указанный товарный знак был переуступлен на основании Договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 06.12.2005 за №РД0004747, и его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Арома Трейд», 121248, Москва, Кутузовский пр-т, 1/7, стр. 1 (далее - правообладатель)[сведения опубликованы 25.01.2006].

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.04.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного по свидетельству №242247 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв от 20.06.2006, существо доводов которого сводится к следующему:

- согласно ГОСТ Р 51578-2000 спиртосодержащие изделия парфюмерные жидкие являются родовым (общим) понятием и включают в себя товары – духи, одеколоны, парфюмерные, туалетные и душистые воды, при этом духи, парфюмерные и туалетные воды применяются как ароматизирующие средства, одеколоны применяются в качестве гигиенических, освежающих и ароматизирующих средств, душистые воды применяются как гигиенические и освежающие средства;

- одеколоны, парфюмерные, туалетные и душистые воды отличаются только значениями физико-химических показателей: суммой массовых долей душистых веществ, объёмной долей этилового спирта, стойкостью запаха и прозрачностью жидкости;

- согласно указанному ГОСТу жидкое косметическое изделие (средство) это – лосьоны, лосьоны-тоники, средства для завивки и укладки волос, дезодоранты и дезодоранты-антиперспиранты, которые предназначены для ухода за кожей, волосами и ногтями с целью достижения гигиенического и/или тонизирующего действия;

- косметические жидкости представляют собой водные, водно-спиртовые или спиртовые растворы, эмульсии или суспензии, содержащие активно действующие компоненты, красители, антиоксиданты, консерванты, душистые вещества и другие добавки, обеспечивающие потребительские свойства изделий;

- ЗАО «МИРРА-М» является известным производителем парфюмерной и косметической продукции на территории Российской Федерации (сайт www.mirra.ru);

- товарный знак «ШАМАН» по свидетельству №242247 использовался этой компанией в отношении товаров 03 класса МКТУ – мужская туалетная вода;

- для выпуска туалетной воды «ШАМАН» ЗАО «МИРРА-М» были получены в уполномоченных организациях Российской Федерации все необходимые документы;

- сведения по географии и объёмах распространения товара в период 2002 – 2005 год содержатся во внутренних бухгалтерских документах, сводном товарном отчете, счет-фактурах;

- также представлены рекламные и информационные материалы о внешнем виде, составе и назначении мужской туалетной воды «ШАМАН»;

- ООО «Арома Трейд», являясь правообладателем товарного знака по свидетельству №242247 на основании договора уступки №РД004747, получило исключительное право на товарный знак с 06.12.2005, то есть с даты регистрации договора в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам;

- правообладатель за период времени с 06.12.2005 по 19.06.2006 произвел необходимые приготовления для собственного производства продукции 03 класса МКТУ - мужской туалетной воды, женских духов, дезодоранта мужского/женского под товарным знаком «ШАМАН» по свидетельству №242247 [оформлен заказ на разработку/производство комплектующих материалов/состава парфюмерной и косметической продукции];

- процедура выпуска парфюмерной/косметической продукции от момента начала внутренней разработки дизайнерского проекта до момента получения продукции в среднем занимает минимум 10 месяцев для парфюмерной продукции и минимум 7-8 месяцев для косметической продукции;

- исходя из этого ООО «Арома Трейд» на дату рассмотрения заявления в Палате по патентным спорам не может представить вышеуказанные образцы продукции;

- в отношении других товаров и услуг 03, 16, 22, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, правообладатель не может представить документы, подтверждающие использование знака, или продемонстрировать приготовления к использованию.

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

- ГОСТ Р 51578-2000 «Изделия парфюмерные жидкие», на 3 л. [1];

- ГОСТ Р 51579-2000 «Изделия косметические жидкие», на 2 л. [2];

- распечатки информации из сети Интернет, касающейся деятельности ЗАО«МИРРА-М», на 7 л. [3];

- Удостоверение о государственной регистрации спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции №1100/463-03-11 от 28.01.2003, на 1 л. [4];

- Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР14.В15643 сроком действия с 19.05.2005 по 28.02.2007, на 2 л. [5];

- Сертификат соответствия № РОСС RU.ПР14.В07882 сроком действия с 03.04.2002 по 30.04.2005, на 2 л. [6];

- Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.12.915.П.09010.04.2 от 02.04.02, на 3 л. [7];

- информационное письмо ООО «Косметик интернешнл экспо» от 18.05.2006, на 1 л. [8];

- сводный товарный отчет за период с 01.01.2002 по 31.12.2005, на 1 л. [9];

- счет-фактуры и товарные накладные (2002 – 2005 г.), на 107 л. [10];

- каталог продукции МИРРА ЛЮКС 2004 года, 1 шт. [11];
- каталог продукции МИРРА ЛЮКС – программа гигиенического ухода для мужчин, 1 шт. [12];
- каталог продукции МИРРА ЛЮКС – парфюмерия от мирры, 1 шт. [13];
- каталог продукции «Гармония чувств Парфюм», 1 шт. [14];
- каталог продукции «Под знаком Мирра Люкс» ноябрь 05/январь 06, 1 шт. [15];
- рекламные материалы, 4 шт. [16];
- Договор №АН 0106 от 10.01.2006, на 3 л. [16];
- Договор №СТ 20106 от 20.01.2006, на 5 л. [17];
- Договор №СА 2306 от 23.01.2006, на 4 л. [18];
- дизайнерский проект упаковок дезодорантов и туалетной воды, на 16 л. [19].

На основании представленных материалов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ШАМАН» по свидетельству №242247 и оставить в силе действие регистрации в отношении товаров 03 класса МКТУ – вода туалетная, парфюмерные изделия, духи, косметические средства жидкие.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.04.2006 частично.

С учетом даты регистрации (04.04.2003) товарного знака по свидетельству № 242247 правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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, и указанные выше Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты (20.04.2006) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 19.04.2003 по 19.04.2006, включительно.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде окружности, пересекающей букву «М» словесного элемента «ШАМАН», при этом окончание слова «-АН» расположено в центре окружности. По начертанию буквенные элементы слова выполнены оригинальным шрифтом, ассоциирующимся с рукописным. Вся композиция исполнена в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 16, 22 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

За указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №242247 являлись ЗАО «МИРРА-М» и ООО «Арома Трейд».

Анализ источников информации [1-16], представленных ЗАО «МИРРА-М», показал, что комбинированный товарный знак со словесным элементом «ШАМАН» использовался этой компанией до даты 20.04.2006 в отношении товаров 03 класса МКТУ – вода туалетная.

Счет-фактуры и товарные накладные [10] позволяют говорить о том, что в обозначенный выше период времени ЗАО «МИРРА-М» осуществляло поставки товара на территории Российской Федерации различным оптовым покупателям (например, ЧП «Норка», ООО «ВС-Косметика», ПБОЮЛ «Жданов», ЧП «Хромых», и т.д.). Также был представлен сводный товарный отчет [9], содержащий информацию о реализации туалетной воды «ШАМАН», бутилированной во флаконы объемом 100 мл, за период 01.01.2002 – 31.12.2005.

Кроме того, на имя этой компании для товара “туалетная вода для мужчин «ШАМАН»” были получены Сертификаты соответствия, Удостоверение о государственной регистрации спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции, Санитарно-эпидемиологическое заключение [4-7], срок действия которых укладывается в период, обозначенный в заявлении. Указанные документы относятся к категории обязательных товаросопроводительных документов.

При изучении рекламной информации, касающейся туалетной воды «ШАМАН», которая содержится в каталоге продукции ЗАО «МИРРА-М» за 2004 год [11], было установлено, что на флакон нанесено комбинированное обозначение, соответствующее исследуемому товарному знаку.

Таким образом, перечисленные материалы свидетельствуют о том, что товарный знак по свидетельству №242247 использовался ЗАО «МИРРА-М» для маркировки туалетной воды в период с 2002 по 2005 год, то есть до момента уступки товарного знака ООО «Арома Трейд».

Анализ документов, представленных ООО «Арома Трейд», являющимся правообладателем товарного знака по свидетельству №242247 в настоящее время, показал следующее.

Рассматриваемый товарный знак был приобретен ООО «Арома Трейд» с целью дальнейшего использования в отношении парфюмерных изделий и косметических средств (духов, дезодорантов, туалетной воды). Для реализации этих намерений правообладатель заключил Договор на изготовление мужской и женской парфюмерной композиции «ШАМАН» (согласно техническому заданию) [16], Договор на изготовление аэрозольных дезодорантов для женщин и мужчин «ШАМАН» [17], Договор на изготовление крышек коробок (согласно спецификациям) [18]. Также им были представлены дизайнерские разработки упаковок изделий [19].

Указанное свидетельствует о том, что за короткий промежуток времени ООО «Арома Трейд» был проведен ряд подготовительных мероприятий, направленных на использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ – парфюмерные изделия, в том числе духи и туалетная вода; косметические средства (дезодоранты).

Таким образом, представленные правообладателем документы дают основания для вывода о серьезности намерений ООО «Арома Трейд» использовать товарный знак по свидетельству №242247 в хозяйственном обороте на территории Российской Федерации, и свидетельствуют о

неиспользовании знака на реальной продукции по независимым от него обстоятельствам.

В отношении другой части товаров 03, а также товаров 16, 22 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, доказательства использования товарного знака не предоставлялись.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании комбинированного товарного знака со словесным элементом «ШАМАН» по свидетельству №242247 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для части товаров 03, а также всех товаров и услуг 16, 22, 35, 42 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 17.04.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.04.2006, досрочно прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «ШАМАН» по свидетельству № 242247 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

03	Духи; вода туалетная; парфюмерные изделия; косметические средства.
----	---

