

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №254532 «Sergei Zverev», поданное Зверевым Сергеем Анатольевичем, Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «Sergei Zverev» по заявке №2002713719/50 с приоритетом от 16.07.2002, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.09.2003 за № 254532 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, является Открытое акционерное общество Концерн «КАЛИНА», г.Екатеринбург (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление 25.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 254532 товарного знака «Sergei Zverev» в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ в связи с его неиспользованием правообладателем.

Представитель правообладателя на заседании коллегии представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- утверждение заявителя о том, что правообладатель не использует товарный знак «Sergei Zverev» по свидетельству № 254532 не соответствует действительности.

- ОАО Концерн «КАЛИНА» выпускало и выпускает косметическую продукцию, маркируемую товарным знаком «Sergei Zverev». Указанная продукция реализуется как непосредственно конечным потребителям, так и через розничный магазин

Концерн. Также поставляется продукция контрагентам – торговым предприятиям, которые в последующем реализовывают ее конечным потребителям.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие документы:

- Договор поставки парфюмерно-косметической продукции № 27 от 28.11.2007 г., заключенный между ОАО Концерн «Калина» и ООО «Тверьком». Товарно-транспортная накладная № 789849 от 20.06.2008 г., подтверждающая факт поставки шампуня - блеска для нормальных волос «Sergey Zverev» Концерном ООО «Тверьком». Платежное поручение № 500 от 11.07.2008 г., подтверждающее факт оплаты товаров, отгруженных по ТТН № 789849 от 20.06.2008 г [1].

- Договор поставки парфюмерно-косметической продукции № 59 от 01.01.2008 г., заключенный между ОАО Концерн «Калина» и ООО «Мак-Дак Самара». Товарно-транспортная накладная № 775741 от 13.03.2008 г., подтверждающая факт поставки Бальзама - блеска «Sergey Zverev» Концерном ООО «Мак-Дак Самара». Платежное поручение № 357 от 10.04.2008 г., подтверждающее факт оплаты товаров, отгруженных по ТТН № 775741 от 13.03.2008 г [2].

- Договор поставки парфюмерно-косметической продукции № 140 от 13.12.2007 г., заключенный между ОАО Концерн «Калина» и ЗАО «Парфюм». Товарно-транспортная накладная № 774819 от 03.03.2008 г., подтверждающая факт поставки бальзама - блеска «Sergey Zverev», шампуня - блеска для нормальных волос «Sergey Zverev», шампунь - объем для жирных и тонких волос «Sergey Zverev», шампуня - питания для ломких и секущихся волос «Sergey Zverev» Концерном ЗАО «Парфюм». Платежное поручение № 412 от 02.04.2008 г., подтверждающее факт оплаты товаров, отгруженных по ТТН № 774819 от 02.04.2008 г [3].

- Договор поставки парфюмерно-косметической продукции № 183 от 19.12.2007 г., заключенный между ОАО Концерн «Калина» и ООО «Юни - Вест». Товарно-транспортная накладная № 773091 от 22.02.2008 г., подтверждающая факт поставки бальзама - блеска «Sergey Zverev», шампуня - блеска для нормальных волос «Sergey Zverev», шампуня - объема для жирных и тонких волос «Sergey Zverev», шампуня - питания для ломких и секущихся волос «Sergey Zverev» Концерном ООО «Юни - Вест». Платежное поручение № 249 от 11.03.2008 г., подтверждающее факт оплаты товаров, отгруженных по ТТН № 773091 от 22.02.2008 г [4].

- Договор поставки парфюмерно-косметической продукции № 242 от 01.01.2008 г., заключенный между ОАО Концерн «Калина» и ООО «Кама - Престиж». Товарно-транспортная накладная № 774110 от 28.02.2008 г., подтверждающая факт поставки бальзама - блеска «Sergey Zverev», шампуня - блеска для нормальных волос «Sergey Zverev», шампуня - объема для жирных и тонких волос «Sergey Zverev», шампуня - питания для ломких и секущихся волос «Sergey Zverev» Концерном ООО «Кама - Престиж». Товарно-транспортная накладная № 773790 от 27.02.2008 г., подтверждающая факт поставки Бальзама - блеска «Sergey Zverev» Концерном ООО «Кама - Престиж» [5].

- Договор поставки парфюмерно-косметической продукции № 145 от 14.12.2007 г., заключенный между ОАО Концерн «Калина» и ООО «Парфюм». Товарно-транспортная накладная № 784879 от 15.05.2008 г., подтверждающая факт поставки бальзама - блеска «Sergey Zverev», Концерном ООО «Парфюм» [6]

- Товарно – кассовый чек ОАО Концерна «КАЛИНА» [7].

- упаковка товара: шампунь и бальзам для волос, маркированные товарным знаком по свидетельству № 254532 [8]

- требования к срокам годности готовой продукции, реализуемой ОАО Концерн «КАЛИНА», утвержденный 02.10.2006 [9].

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление представил возражение на отзыв правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:

- Представленные ОАО «Концерн «КАЛИНА» документы касаются только периода, начиная с декабря 2007г. Каких-либо документов, которые могли бы свидетельствовать об использовании товарного знака № 265020, до декабря 2007г. ОАО «Концерн «КАЛИНА» не представлено [10].

- В договорах и ТТН, на которые ссылается ОАО «Концерн «КАЛИНА», из всех товаров 03 и 05 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак № 254532, указаны только шампунь и бальзам для волос. Вместе с тем, отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие использование товарного знака №254532 в отношении остальных товаров 3 и 5 классов МКТУ, включающих более сорока наименований [11].

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

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (03.09.2003) товарного знака по свидетельству № 254532 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 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 течение любых трех лет после его регистрации.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

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.

С учетом даты (25.06.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака обслуживания, составляет с 25.06.2005 по 24.06.2008, включительно.

Рассматриваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Sergei Zverev», выполненное буквами латинского алфавита и изобразительным элементом, представляющим собой первые буквы имени и фамилии – SZ, выполненные по центру заявляемого обозначения. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ. Правовая охрана предоставлена в белом, сером, черном цвете.

В период указанного времени правообладателем товарного знака являлось Открытое акционерное общество Концерн «Калина».

Анализ документов [1-4], представленных правообладателем, показал, что товарный знак по свидетельству № 254532 используется ОАО Концерн «Калина» в

отношении части товаров 03 класса МКТУ, а именно: средства косметические жидкие (лосьоны) для волос; шампуни.

Договоры поставки, платежные поручения к ним и товарно –кассовый чек позволяют сделать вывод о том, что правообладатель производил и вводил в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации товары бальзам – ополаскиватель и шампунь , маркированное товарным знаком «Sergei Zverev» по свидетельству № 254532.

Представленные образцы упаковки шампуня и бальзама для волос, маркированные товарным знаком № 254532 датированы 10.08.2008. Согласно требованиям [9] срок годности предъявляемый к шампуню и бальзаму составляет 24 месяца, таким образом дата производства данных образцов продукции подпадает под период доказывания использования данного товарного знака.

Резюмируя изложенное, Палата по патентным спорам, пришла к выводу о том, что перечисленные материалы свидетельствуют об использовании правообладателем словесного товарного знака «Sergei Zverev» по свидетельству № 254532 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении части товаров 03 класса МКТУ, а именно: средства косметические жидкие (лосьоны) для волос; шампуни. В отношении остальных товаров приведенных в перечне оспариваемой регистрации № 254532, доказательства использования товарного знака «Sergei Zverev» правообладателем не представлялись.

Таким образом, не располагая материалами, доказывающими использование оспариваемого товарного знака правообладателем в отношении остальных товаров, указанных в перечне свидетельства, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «Sergei Zverev» по свидетельству №254532 в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 25.06.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.06.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 254532, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

(591) – белый, черный, серый.

(511)

03 - средства косметические жидкие (лосьоны) для волос; шампуни.