

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), рассмотрела заявление от 23.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 222937 в связи с его неиспользованием, поданное Мегиар’с Инк., США (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2001708352 с приоритетом от 22.03.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.09.2002 за № 222937 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОСТ-ВЕСТ КОРПОРЭЙШН» (ОВК), Москва, в отношении товаров 03, 05, 16, 21, 29, 31 и услуг 35, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В настоящее время товарный знак по свидетельству № 222937 принадлежит Открытому акционерному обществу «Компания «Арнест», Ставропольский край, г. Невинномысск (далее – правообладатель) на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного в установленном порядке 16.01.2008 за № РД0031225.

Товарный знак по свидетельству № 222937 представляет собой словесное обозначение «NEXT GENERATION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации данного товарного знака продлен до 22.03.2021.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 222937 в связи с его неиспользованием в отношении товаров

«препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла» 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 11.07.2011 с приложением экземпляра заявления от 23.06.2011.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 222937 лицом, подавшим заявление, указано, что Мегиар'с Инк., США, является одним из мировых лидеров на рынке элитных средств по «уходу за поверхностью» для автомобильной, авиационной и морской промышленности и используемых в быту. Лицом, подавшим заявление, приведены также сведения о принадлежащих ему в других странах товарных знаков со словесным элементом «MEGUIAR'S NXT GENERATION». Также указано, что товарный знак по свидетельству № 222937 препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «NXT GENERATION» на имя лица, подавшего заявление. В подтверждение изложенного лицом, подавшим заявление, представлены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках, принадлежащих лицу, подавшему заявление, в других странах [1];
- распечатки из сети Интернет сведений о лице, подавшем заявление [2];
- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака «MEGUIAR'S NXT GENERATION» по заявке № 2010712410 [3].

Рассмотрение заявления от 23.06.2011 дважды переносилось для предоставления правообладателю дополнительного времени, необходимого для сбора доказательств использования товарного знака «NEXT GENERATION».

Правообладателем представлен отзыв по мотивам заявления от 23.06.2011, содержащий следующие доводы:

- лицом, подавшим заявление, не было представлено доказательств того, что им предпринимались попытки получения правовой охраны обозначений «NXT GENERATION» и «MEGUIAR'S NXT GENERATION» в отношении товаров 03 класса МКТУ на территории Российской Федерации;

- при подаче заявления не соблюдены требования, установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, а именно, не подтверждена заинтересованность лица, подавшего заявление;

- правообладатель товарного знака № 222937 добросовестно его использует, в том числе, в указанный в заявлении трехлетний срок;

- по заказу правообладателя Общество с ограниченной ответственностью «Аэрозоль Новомосковск» производит парфюмерно-косметические товары, в том числе средства для волос, а именно, лаки для волос различных видов и товары бытового назначения;

- по мнению правообладателя, доказано использование товарного знака «NEXT GENERATION» по свидетельству № 222937 в отношении товаров 03 класса МКТУ, а именно для косметических средств;

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «NEXT GENERATION» в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В качестве доказательств использования товарного знака «NEXT GENERATION» по свидетельству № 222937 правообладателем представлены копии следующих материалов:

- товарные накладные от 31.01.2011, 15.10.2010, 12.10.2010, 07.09.2010, 03.09.2010, 09.07.2010, 08.06.2010, 31.05.2010, 25.05.2010 (поставщик – правообладатель, грузополучатель – ЗАО «Л-Парфюм») [4];

- товарная накладная от 31.08.2010 (поставщик – правообладатель, грузополучатель – ООО «Южный Двор 505») [5];

- товарная накладная от 23.06.2009 (поставщик – правообладатель, грузополучатель – ООО «Арнест-Сервис») [6];

- копии договора № АН-100 от 01.04.2009, дополнительного соглашения к нему (поставщик – ООО «Аэрозоль Новомосковск», покупатель – правообладатель) [7];

- фотографические изображения продукции «лак для волос» [8];

- копии договора № 368/08П от 01.06.2008, протокола разногласий к нему, приложения (поставщик – ОАО «Арнест», покупатель – правообладатель) [9];

- фотографические изображения продукции «средство чистящее», «полироль универсальный» [10];

- копии товарных накладных от 05.06.2009, 14.07.2009, 14.08.2009 (поставщик – правообладатель, грузополучатель – ООО «Сирена-Экспорт») [11];

- копии товарных накладных от 23.09.2008, 30.10.2008, 15.05.2008, 29.01.2009, 06.03.2009, 03.06.2008, 31.08.2008 (поставщик – правообладатель, грузополучатель – ООО «Прайм») [12].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 23.06.2011 включает упомянутые выше Кодекс и Правила.

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.

На основании пункта 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 даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, основана на осуществлении им деятельности в области производства товаров, относящихся к 03 классу МКТУ. С учетом представленных лицом, подавшим заявление, сведений о принадлежащих ему знаках, а также поданной им заявке № 2010712410 на регистрацию товарного знака в Российской Федерации, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «NEXT GENERATION» в отношении указанных в заявлении товаров 03 класса МКТУ.

Исходя из даты поступления (27.06.2011) заявления от 23.06.2011, срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 27.06.2008 по 26.06.2011 включительно.

В соответствии с этим коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные правообладателем материалы [4] – [12] с целью определения,

свидетельствуют ли они об использовании товарного знака по свидетельству № 222937 в соответствии со статьями 1484 и 1486 Кодекса в указанный период.

В результате анализа отзыва правообладателя и приложенных к нему документов коллегия Палаты по патентным спорам считает, что использование товарного знака по свидетельству № 222937 в отношении анализируемой части товаров 03 класса МКТУ правообладателем не доказано ввиду нижеследующего.

Доводы отзыва и материалы [4] – [8], представленные правообладателем в качестве доказательств использования товарного знака, относятся к товару «лак для волос», проклассифицированному правообладателем как «косметические средства». При этом в заявлении испрашивается досрочное прекращение правовой охраны спорного знака в отношении иных товаров.

Договор [9] представлен без подтверждающих его исполнение документов. Кроме того, данный договор является договором поставки и не свидетельствует о какой-либо причастности правообладателя к производству указанных в приложении к договору товаров.

Фотографии товаров [10] невозможно соотнести с правообладателем. Кроме того, они не содержат данных, позволяющих определить, в какой период времени выпускался/реализовывался товар.

Копии товарных накладных [11] и [12] представлены без соответствующих им договоров и платежных документов, что не позволяет сделать вывод о введении перечисленных в накладных товаров в гражданский оборот.

В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 222937 непосредственно правообладателем или третьим лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора или осуществляющим использование данного товарного знака под контролем правообладателя, в отношении товаров «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла» 03 класса МКТУ.

Следует отметить, что лицом, подавшим заявление, были выражены сомнения относительно представленных правообладателем материалов, которые не были

опровергнуты правообладателем. В частности, им указано на то, что товары бытовой химии в целом и товары бытовой химии в аэрозольной упаковке в частности подлежали обязательной сертификации до 16.02.2010. При этом в рассматриваемый в рамках заявления период времени на имя ОАО «Арнест» (указанного в качестве производителя, согласно фотографиям [10]) было выдано 125 сертификатов соответствия, из которых ни один не касался бытовой химии «NEXT GENERATION». В подтверждении данного обстоятельств лицом, подавшим заявление, представлено письмо Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).

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

удовлетворить заявление от 23.06.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 222937 в отношении товаров «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла» 03 класса МКТУ.