

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, рассмотрела заявление от 12.07.2011, поданное компанией КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп. Зед.о.о., Польша (далее - лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №353628 в связи с неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Dr. Ozon» по заявке № 2005725823 с приоритетом от 11.10.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.06.2008 за №353628 на имя компании Интегрейтед Менеджмент Солюшнс Лимитед, Нормандские острова, Великобритания (далее — правообладатель) в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении части товаров 03 класса МКТУ, а именно: «мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос» в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, которые позволили коллегии сделать вывод о том, что знак по свидетельству №353628 затрагивает его интересы в отношении части товаров 03 класса МКТУ, поскольку

лицо, подавшее заявление, осуществляет деятельность, связанную с производством и продвижением парфюмерных и косметических изделий, в том числе под обозначением «OZON».

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом и представил в ответ на заявление от 12.07.2011 отзыв, в котором указал, что использует товарный знак по свидетельству №353628 в отношении освежителей воздуха, которые относятся к 05 классу МКТУ. Указанные товары производятся компанией Тин-Кан Амбаладж Сан. Тик. ЛТД, Стамбул, Турция и реализуются ООО «ВАЙТ СПЕЙС ИНТЕРНЕШНЛ», Москва в соответствии с трехсторонним соглашением и договором между правообладателем и продавцом этой продукции.

В подтверждение использования товарного знака в отношении товара «освежители воздуха» правообладатель представил копии следующих документов:

- соглашение о производстве и распространении продукции от 04.02.2009 [1];
- контракт №ТС08/09 от 01.08.2009 с дополнительным соглашением к нему [2];
- инвойсы [3];
- грузовые таможенные декларации [4];
- товарные накладные [5];
- сертификаты соответствия на освежители и очистители воздуха «Dr. Ozone» с приложениями [6];
- санитарно-эпидемиологическое заключение на освежители и очистители воздуха «Dr. Ozone» [7];
- протокол испытаний освежителей и очистителей воздуха «Dr. Ozone» [8];
- декларация о соответствии освежителей и очистителей воздуха [9].

По мнению правообладателя, товары 03 класса МКТУ, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по

свидетельству №353628, являются однородными освежителям воздуха, поскольку они относятся к гигиеническим и ароматическим средствам, в связи с чем выражена просьба отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №353628.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.07.2011 включает 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, 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного 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.

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

С учетом даты (13.07.2011) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 13.07.2008 по 12.07.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №353628 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Dr. Ozone Терминатор запаха» и «VIZ care», расположенными в центральной части под стилизованным изображением пейзажа в виде фруктового сада и холмов. Знак охраняется в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ.

Коллегией установлена заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении части товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявлении.

В результате анализа отзыва и представленных правообладателем документов [1 - 9] установлено, что все они касаются товаров 05 класса МКТУ «освежители и очистители воздуха».

Указанное подтверждает и сам правообладатель. Данные, свидетельствующие о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров 03 класса МКТУ под товарным знаком по свидетельству №353628 самим правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, отсутствуют. Следовательно, факт использования спорного товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ правообладателем не подтвержден.

Относительно довода правообладателя о том, что, поскольку «освежители воздуха» являются однородными товарам 03 класса МКТУ (мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос), которых касается заявление от 12.07.2011, прекращение правовой охраны товарного знака в отношении указанных товаров может нанести ущерб деловой репутации правообладателя, необходимо отметить следующее.

При рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием коллегия устанавливает факт использования товарного знака для конкретных товаров, а не в отношении товаров, являющихся однородными, в связи с чем ссылка правообладателя на Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания №198, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009, является неуместной. Кроме того, следует отметить, что такой товар как «освежители воздуха» отсутствует в перечне товарного знака по свидетельству №353628 и, следовательно, на эти товары не распространяется исключительное право правообладателя.

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №353628 в отношении части

товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 12.07.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №353628 в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: «мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос».