

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 ППС), рассмотрела заявление от 25.06.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2010, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №610133, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Пари Элизе-Парфюм», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №610133 словесного знака «PARIS ELYSEES», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 23.11.1993 на имя COTE NORD S.A.R.L., 82, avenue de Stalingrad, F-94 550 CHEVILLY-LA-RUE (France) в отношении товаров 03 класса МКТУ. Словесное обозначение «PARIS» не является предметом самостоятельной правовой охраны.

Исключительное право на знак «PARIS ELYSEES» по международной регистрации №610133 последовательно уступалось PARIS ELYSEES, Societe a responsabilite limitee, 61, avenue Franklin Roosevelt, F-75008 Paris (France) (зарегистрировано 31.03.1999) и Comptoir des Parfums, SARL 42, avenue Montaigne, PARIS, France (зарегистрировано 31.03.1999). С 13.01.2010

правообладателем данной международной регистрации является Mr Vola jean-jacques Parc de la Moutte - Route des salins, F-83990 Saint Tropez (FR) (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны знака «PARIS ELYSEES» по международной регистрации №610133 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, в связи с неиспользованием знака правообладателем на территории Российской Федерации в течение трех лет до даты подачи заявления.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №610133 на территории Российской Федерации лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии 06.09.2010 представило следующие документы:

- Свидетельство №100.702 от 30.12.1998 [1];
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 06.12.2004, серия 77 №003666289 [2];
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 09.12.2004, серия 77 №003666289 [3];
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 09.08.2005, серия 77 №006651984 [4];
- Договор №Т-308/5 от 05.05.2005 [5];
- ценовые листы [6];
- товарные накладные [7];
- Договор №18/10/07 на проведение рекламной компании продукции (услуг) от 18.10.2007 [8];
- рекламные материалы [9];
- упаковку туалетной воды для мужчин «Cosa Nostra» [10].

Решением Роспатента от 29.10.2010 делопроизводство по заявлению от 25.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №610133 было прекращено. Основанием послужило отсутствие заинтересованности у ООО «Пари Элизе-Парфюм» в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «PARIS ELYSEES» по международной регистрации №610133.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.06.2011 по делу №А40-11747/11-27-96 решение Роспатента от 29.10.2010 о прекращении делопроизводства по заявлению ООО «Пари Элизе-Парфюм» от 25.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «PARIS ELYSEES» по международной регистрации №610133 признано незаконным.

Также Арбитражный суд г. Москвы обязал Роспатент повторно в установленные сроки рассмотреть заявление ООО «Пари Элизе-Парфюм» от 25.06.2010.

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения государственного органа влечет за собой восстановление положения, существовавшего на дату нарушения права.

Во исполнение решения Арбитражного суда г. Москвы от 29.06.2011 по делу №А40-11747/11-27-96 заявление ООО «Пари Элизе-Парфюм» от 25.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «PARIS ELYSEES» по международной регистрации №610133 рассматривается Федеральной службой по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам повторно.

Лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.11.2011, в подтверждение вопроса заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «PARIS ELYSEES» по международной регистрации

№610133 было представлено Определение Арбитражного суда города Москвы о принятии искового заявления к производству по делу №А40-85393/1 5-54 [11].

Правообладатель знака по международной регистрации №610133, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, в подтверждение использования принадлежащего ему знака представил следующие материалы:

- свидетельство по международной регистрации №610133, полученное из ВОИС [12];

- Договор лицензии на товарный знак между г-ном Жан Жаком Воля и компанией «Парфюм де Грасс» от 01.10.2007, приложение к настоящему Договору (в отношении международной регистрации №610133) от 01.02.2010 [13];

- Договор заказа между компанией «Парфюм де Грассе» и компанией «Пари Элизе Индия» от 09.02.2010 [14];

- образец упаковки туалетной воды «VODKA Extreme» [15];

- контракт №PDG/01/10 между «Парфюм де Грассе» и ООО «Алексия» от 01.12.2009 [16];

- государственные таможенные декларации [17];

- платежные поручения [18];

- образец упаковки туалетной воды «Cosa Nostra» [19];

- договор (купли-продажи) №01/02-10 от 01.02.2010 между ООО «Алексея» и ООО «АДФ-Парфюм» [20];

- товарно-транспортную накладную №24 от 24.02.2010, платежные поручения по договору №01/02-10) [21];

- фотографии упаковки парфюмерной продукции [22];

- рекламный каталог от 2010 [23];

- претензионное письмо от 11.10.2010 от компании ООО «Пари Элизе - Парфюм» к ООО «Алексея» [24].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.06.2010 включает 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 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила ППС.

Согласно пункту 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.

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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

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.

Знак по международной регистрации №610133 представляет собой словесное обозначение «PARIS ELYSEES», выполненное стандартным шрифтом черного цвета буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices» (препараты для отбеливания и другие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и выскабливания; мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубная паста).

Согласно заявлению ООО «Пари Элизе-Парфюм» от 25.06.2010 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны знака по международной регистрации №610133 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Из представленных лицом, подавшим заявление, материалов [5-9] усматривается, что деятельность ООО «Пари Элизе-Парфюм» связана с оказанием услуг по продвижению парфюмерной и гигиенической продукции (туалетной воды, средств для ванны и душа, наборов для ванны и душа, мочалок-косичек). Отличительная часть фирменного наименования ООО «Пари Элизе-Парфюм» сходна со знаком «PARIS ELYSEES» по международной регистрации №610133.

По вопросу заинтересованности лица, подавшего заявление, в Решении Арбитражного суда г. Москвы от 29.06.2011 по делу №А40-11747/11-27-96 отмечено, что «Роспатент не дал оценку доводам заявителя о том, что оказание услуг по продвижению парфюмерной продукции с использованием оспариваемого обозначения может быть расценено правообладателем либо иными лицами как нарушение прав правообладателя международной регистрации».

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-19677/2011-АК по делу №А40-11747/11-27-96 указано, что судом первой инстанции правильно установлено, что «заинтересованность заявителя обусловлена тем, что ООО «ПАРИ ЭЛИЗЕ-ПАРФЮМ» имеет сходное с указанным товарным знаком фирменное наименование, под которым реализует и рекламирует продукцию, указанную в перечне товаров по регистрации товарного знака «PARIS ELYSEES» №610133».

Исходя из приведенных выше судебных решений коллегия полагает, что ООО «Пари Элизе-Парфюм» является заинтересованным лицом в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №610133 в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и другие вещества для стирки, мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубная паста».

В отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для чистки, полирования, обезжиривания и выскабливания» (данные товары имеют иное назначение) представленными документами заинтересованность лица, подавшего заявление, в подаче заявления о досрочном прекращении знака по международной регистрации №610133 не подтверждается.

В этой связи Палата по патентным спорам исследовала представленные документы [12-24] с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и другие вещества для стирки, мыла, парфюмерию, эфирные масла, косметику, лосьоны для волос, зубную пасту» с использованием знака по международной регистрации №610133 в период с 25.06.2007 по 24.06.2010, включительно.

В указанный период времени правообладателем знака по международной регистрации №610133 являлись компании Comptoir des Parfums, SARL 42, avenue Montaigne, PARIS, France и Mr Vola jean-jacques (г-н Воля Жан-Жак), Parc de la Moutte - Route des salins, F-83990 Saint Tropez (FR).

Г-н Воля Жан-Жак заключил договор исключительной лицензии от 01.10.2007 [13] с компанией «Parfums de Grasse», действие которого в соответствии с приложением от 01.02.2010 было распространено, в том числе, на знак по международной регистрации №610133.

В соответствии с данным договором (статья 1) компания «Parfums de Grasse» осуществляет производство и продажу парфюмерной и косметической продукции с использованием знака во Франции и других странах.

Из представленных правообладателем документов усматривается, что компания «Parfums de Grasse» на основании договора [14] заказывала у компании «Paris Elysees India Pvt. Ltd.» производство парфюмерной продукции, маркированной знаком «PARIS ELYSEES» по международной регистрации №610133.

Государственные таможенные декларации [17] свидетельствуют о том, что в исследуемый период времени компания «Parfums de Grasse» поставляла на

территорию Российской Федерации ООО «Алексия» парфюмерную продукцию, изготовленную на производственных мощностях «Paris Elysees India Pvt. Ltd.» и маркированную знаком «PARIS ELYSEES» по международной регистрации №610133. Взаимоотношения ООО «Алексия» и компании «Parfums de Grasse» регулируются контрактом [16].

Таким образом, представленные правообладателем документы свидетельствуют о том, что знак «PARIS ELYSEES» по международной регистрации №610133 использовался на территории Российской Федерации под контролем правообладателя в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерия», что предусмотрено пунктом 2 статьи 1486 Кодекса.

Утверждение лица, подавшего заявление, о неиспользовании знака по международной регистрации №610133 в отношении таких товаров 03 класса МКТУ как «препараты для отбеливания и другие вещества для стирки, мыла, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубная паста» представленными правообладателем документами не опровергнуто, поскольку они демонстрируют использование знака исключительно в отношении парфюмерной продукции.

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

удовлетворить заявление от 25.06.2010 и досрочно прекратить правовую охрану знака по международной регистрации №610133 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices».

.