

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 (далее – Кодекс), 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 18.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТУРБОСЛИМ» по свидетельству №282988, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕОВИТ нутрио», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2004707182/50 с приоритетом от 05.04.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 25.02.2005 за № 282988 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Прокопьева Сергея Викторовича, г.Бийск (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №282988 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ТУРБОСЛИМ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде изогнутых линий, напоминающих женский силуэт. Левая часть обозначения выполнена белым цветом, а правая - синим. В белой части обозначения часть словесного элемента выполнена синим цветом, а в синей части - белым цветом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 282988 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют о намерениях использования обозначения «турбослим» для маркировки следующих товаров: «Салфетки, влажные; палочки фруктовые; каша овсяная», которые могут быть соотнесены по родовому признаку со следующими товарами 05 класса МКТУ: «конфеты лекарственные; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; продукты диетические пищевые для медицинских целей».

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №282988 в отношении части товаров 05 класса МКТУ.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 16.04.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.06.2010 года, с приложением копии заявления от 18.03.2010.

Правообладатель на заседании коллегии представил следующие материалы, доказывающие использование товарного знака «Турбослим» по свидетельству №282988 в отношении товаров 05 класса МКТУ:

- договоры поставки [1];
- товарные накладные и счета – фактуры [2];
- платежные поручения [3];
- рекламные публикации [4];
- договор на оказание комплекса рекламных услуг [5];
- образцы продукции [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворит заявление от 18.03.2010 в части.

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.03.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 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.

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 абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона использованием товарного признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

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 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 (22.03.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 22.03.2007 по 21.03.2010, включительно.

С учетом установленной заинтересованности объемом доказывания является использование товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ, а именно: «конфеты лекарственные; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; продукты диетические пищевые для медицинских целей».

Согласно сведениям Госреестра правообладателем заключен лицензионный договор, зарегистрированный в установленном порядке Роспатентом сроком на 10 лет 04.08.2005 за №РД0001367, согласно которому лицензиатом является ЗАО «Эвалар».

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель, лицензиат или иное надлежащее лицо использовал товарный знак «Турбослим» по свидетельству №282988 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Представленные договоры [1], товарные накладные [2], платежные поручения [3] свидетельствуют о том, что ЗАО «Эвалар» производил и вводил в гражданский оборот продукцию, маркированную товарным знаком «Турбослим».

Товарные накладные [2] содержат информацию о продаваемом товаре. Согласно представленной документации ЗАО «Эвалар» производит и вводит в гражданский оборот следующие товары:

- биологически активные добавки к пище для лиц, контролирующих массу тела;
- диетический коктейль «Турбослим»;
- блокатор калорий в таблетках;
- концентрат напитка «Турбослим» дренаж для женщин;
- экстракт женский «Турбослим» дренаж;
- кофе «Турбослим»;
- чай «Турбослим» очищение;
- крем «Турбослим».

Представленные образцы продукции свидетельствуют о том, что товарный знак используется с изменением его цветовой гаммы, что является характерным для приспособления регистрации к условиям рынка. Указанные незначительные графические изменения знака, не могут быть отнесены в данном случае к категории изменений, меняющих его существо.

Договоры № SH-A-0188 от 29.12.2009 и №2/09 от 01.01.2009 на оказание рекламных услуг свидетельствуют о том, что ЗАО «Эвалар» рекламировало свою продукцию в журнале «StarHit» и «АиФ- Еженедельник».

Вместе с тем указанные товары не могут быть соотнесены с позициями товаров «салфетки, пропитанные лекарственными средствами; конфеты лекарственные», что приводит к выводу об отсутствии доказательств использования товарного знака по свидетельству № 282988 в отношении этих товаров.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 18.03.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №282988, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(591) синий, белый.

(511)

05 -

волокна съедобных растений (не для употребления в пищу); добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; кора деревьев для фармацевтических целей; корни лекарственных; крахмал для диетических или фармацевтических целей; лекарства от запоров; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственных; медикаменты; медикаменты для человека; микстуры; молочные ферменты для фармацевтических целей; мука для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственных; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пилюли для фармацевтических целей; пластыри медицинские; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты для ванн лечебные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты лекарственных для ванн; препараты с микроэлементами для человека; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; резинка жевательная для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; свечи курительные; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; снотворные; соли для лечебных ванн; соли для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства кровоочистительные; средства слабительные; средства тонизирующие (лекарственные препараты); средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; таблетки для фармацевтических целей; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственных; транквилизаторы; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп для медицинских целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; чаи травяные для медицинских целей; чай для похудения медицинский; экстракты растений для фармацевтических целей; эликсиры (фармацевтические препараты).