

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- Кодекс, ГК РФ), введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.08.2010, поданное ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «dr MAX» по свидетельству №290402 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем комбинированного товарного знака «dr MAX» по заявке №2002711295/50 с приоритетом от 06.06.2002, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.06.2005 за №290402, является Торуньские Заклады Материалов Опатрункович Сполка Акцына, Польша (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №290402 предоставлена в отношении товаров 3 класса МКТУ – «абразивы; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; бумага полировальная; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; воск для белья; воски для полирования мебели и полов; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; крахмал [аппрет]; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; мыла; отбеливатели для белья; пасты для полирования; полотно абразивное; препараты для замачивания белья; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для сухой чистки; препараты для чистки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; растворы для очистки; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для отбеливания; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для выведения пятен; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 25.08.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «dr MAX» по свидетельству №290402 в отношении товаров 3 класса МКТУ – «антистатика бытовые, вещества ароматические для отдушивания белья, крахмал [аппрет], мыла, отбеливатели для белья, препараты для замачивания белья, препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей, препараты для придания блеска белью, препараты для смягчения белья при стирке, препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья, сода для отбеливания, сода для стирки, чистки, соли для отбеливания, средства для выведения пятен, средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]» в связи с его

неиспользованием непрерывно в течении трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290402 в отношении вышеуказанных товаров, приложены к заявлению.

Правообладателем товарного знака «dr MAX» свидетельству №290402 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Сведения о составе средств «dr MAX»;
2. Таможенные декларации;
3. Контракт купли-продажи № ZPU 0012GE/005/2007 между правообладателем и ООО «Белла Восток» от 18.10.2007 с дополнениями, платежные поручения;
4. Договоры между ООО «Белла Восток» и дистрибьюторами с транспортными накладными;
5. Фотографии продукции.

По мнению правообладателя, представленные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака «dr MAX» свидетельству №290402 в отношении указанных в заявлении товаров 3 класса МКТУ за исключением товара «крахмал».

При этом правообладателем отмечено, что номенклатура товаров, используемых в торговле, отличается от терминологии, используемой при предоставлении правовой охраны, в связи с чем сопоставление позиций должно происходить с учетом фактического назначения товаров и отдельных компонентов.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 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.

Согласно пункту 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 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. 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке владельцем 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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2010, товарный знак «dr MAX» по свидетельству №290402 не использовался в отношении товаров 3 класса МКТУ – «антистатики бытовые, вещества ароматические для отдушивания белья, крахмал [аппрет], мыла, отбеливатели для белья, препараты для замачивания белья, препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей, препараты для придания блеска белью, препараты для смягчения белья при стирке, препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья, сода для отбеливания, сода для стирки, чистки, соли для отбеливания, средства для выведения пятен, средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]» в течение

законодательно установленного срока, предшествующего подаче заявления, в частности в период с 25.08.2007 по 24.08.2010 включительно.

Товарный знак по свидетельству №290402 представляет собой овал, внутри которого выполнено слово «MAX». Слева сверху овал сопряжен с изобразительным элементов в виде «флажка» с буквосочетанием «dr». Товарный знак зарегистрирован в синем, красном, белом цветовом сочетании.

Анализ представленных правообладателем документов [1-5] показал, что они позволяют сделать вывод об использовании в Российской Федерации товарного знака по свидетельству №290402 только в отношении части товаров 3 класса МКТУ в указанный выше срок.

Так, в представленных материалах содержится информация о том, что правообладателем на территорию Российской Федерации Обществу с ограниченной ответственностью «Белла Восток» поставляются следующие товары 3 класса МКТУ под знаком «dr MAX» - «жидкость для мытья стекол, универсальное чистящее средство, гель для чистки унитаза, жидкость для мытья душевых кабин, ванн, умывальников, жидкость для мытья стекол и зеркал, жидкость для мытья посуды, чистящий порошок, жидкость для стирки, паста для особо загрязненных рук».

Согласно фотографиям [5] товарный знак проставляется на товарах в том виде, как он зарегистрирован.

Подтверждением поставок являются таможенные декларации и платежные поручения [2, 3].

В дальнейшем ООО «Белла Восток» реализует продукцию различным российским юридическим лицам [4].

Вместе с тем, анализ ассортимента товаров 3 класса МКТУ под знаком «dr MAX» не позволяет их соотнести со всеми позициями перечня товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290402.

Товары под знаком «dr MAX» - «жидкость для мытья стекол, универсальное чистящее средство, гель для чистки унитаза, жидкость для мытья душевых кабин, ванн, умывальников, жидкость для мытья стекол и зеркал, жидкость для мытья посуды, чистящий порошок, жидкость для стирки, паста для особо загрязненных рук» могут быть отнесены к таким товарам перечня как «препараты для замачивания белья, средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]».

Товары правообладателя не относятся к товарам «антистатики бытовые, вещества ароматические для отдушивания белья, крахмал [аппрет], мыла, отбеливатели для белья, препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей,

препараты для придания блеска белью, препараты для смягчения белья при стирке, препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья, сода для отбеливания, сода для стирки, чистки, соли для отбеливания, средства для выведения пятен», так как являются товарами иного вида.

В частности, ни один из товаров под знаком «dr MAX» не является антистатиком, ароматизатором, мылом, крахмалом, содой, отбеливателем, пятновыводителем, умягчителем белья и т. д.

Довод правообладателя, согласно которому в силу содержания определенных ингредиентов товары правообладателя являются многофункциональными, не может быть признан обоснованным, поскольку в инструкциях по применению свойства по отбеливанию белья, оживлению красок и др. не указаны.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №290402 в установленные пунктом 9 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 3 класса МКТУ - «антистатики бытовые, вещества ароматические для отдушивания белья, крахмал [аппрет], мыла, отбеливатели для белья, препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей, препараты для придания блеска белью, препараты для смягчения белья при стирке, препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья, сода для отбеливания, сода для стирки, чистки, соли для отбеливания, средства для выведения пятен» и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 25.08.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.08.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №290402 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(591) синий, красный, белый

(511)

03 - абразивы; антинакипины бытовые; бумага полировальная; вода ароматическая; воск для белья; воски для полирования мебели и полов; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; пасты для полирования; полотно абразивное; препараты для замачивания белья; препараты для сухой чистки; препараты для чистки; растворы для очистки; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях].