

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 на территории Российской Федерации международной регистрации №816975 знака «dr MAX» в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем международной регистрации №816975 знака «dr MAX», произведенной 29.12.2003 в отношении товаров 3 класса МКТУ – «bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, cleaning preparations for windows» является Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna, ul. Żółkiewskiego 20/26, PL-87-100, Toruń, Польша (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 25.08.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №816975 знака «dr MAX» в отношении товаров 3 класса МКТУ – «bleaching preparations and other substances for laundry use/препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки» 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 на территории Российской Федерации международной регистрации №816975 знака «dr MAX» в отношении вышеуказанных товаров, приложены к заявлению.

Правообладателем международной регистрации №816975 знака «dr MAX» 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 на территории Российской Федерации международной регистрации №816975 знака «dr MAX» в отношении указанных в заявлении товаров 3 класса МКТУ.

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, знак «dr MAX» по международной регистрации №816975 не использовался в отношении товаров 3 класса МКТУ – «bleaching preparations and other substances for laundry use/препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки» в течение законодательно установленного срока, предшествующего подаче заявления, в частности в период с 25.08.2007 по 24.08.2010 включительно.

Знак по международной регистрации №816975 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 на территории Российской Федерации знака «dr MAX» по международной регистрации №816975 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.

Товары правообладателя под знаком «dr MAX», а именно «жидкость для стирки» могут служить доказательством использования товарного знака только для товаров «вещества для стирки».

Остальные товары правообладателя (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, паста для особо загрязненных рук) не относятся ни к товарам «вещества для стирки», ни, тем более, к «препаратам для отбеливания», так как являются товарами иного вида и назначения.

В частности, ни один товар под знаком «dr MAX» не является отбеливателем.

Довод правообладателя, согласно которому в силу содержания определенных ингредиентов товары правообладателя являются многофункциональными, не может быть признан обоснованным, поскольку в инструкциях по применению этих товаров не содержится указания на свойства по отбеливанию.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №816975 в установленные пунктом 9 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 3 класса МКТУ - «препаратам для отбеливания» 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 на территории Российской Федерации международной регистрации №816975 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров «substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, cleaning preparations for windows».