

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), рассмотрела заявление от 20.09.2011, поданное Julius Sämann Ltd., Швейцария (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 687463, при этом установила следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена 24.11.1997 за № 687463 в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя L&D S.A., Испания (далее – правообладатель). Срок действия международной регистрации знака был продлен до 24.11.2017.

Знак по международной регистрации № 687463 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из вертикально ориентированного прямоугольника, в который помещено стилизованное изображение вымышленного существа в форме ели с надписью на нем «Aire Limpio», выполненной оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 687463 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака была обоснована в заявлении тем, что оно обладает исключительными правами на знаки в форме ели по международным регистрациям №№ 178969, 579396, 612525, 798981 и по свидетельству № 438905 в отношении товаров 05 класса МКТУ и входит в группу компаний Sämann, которая производит освежители воздуха в форме ели с 1952 года и поставляет их во многие страны мира, в том числе и в Россию с 1993 года.

В заявлении отмечено, что указанная продукция выпускается с разными словесными обозначениями или без словесных обозначений, с различными узорами и нарисованными «лицами» или без них и в различных цветовых сочетаниях, но при этом неизменным и основным идентифицирующим признаком такой продукции лица, подавшего заявление, является форма ели.

В подтверждение вышеуказанного к заявлению были приложены распечатки сведений из Интернета [1].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.12.2011, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака ввиду того, что принадлежащие ему знаки не являются сходными со спорным знаком;
- 2) правообладатель использует спорный знак на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «air fresheners» в течение многих лет, в частности, в рассматриваемый период времени были поставлены в Россию произведенные им автомобильные освежители (ароматизаторы) воздуха в форме ели, маркированные спорным знаком.

На заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 23.12.2011 и 23.01.2012, в подтверждение факта использования спорного знака на территории Российской Федерации в соответствующий период времени правообладателем были представлены следующие документы:

- копии договора поставки товара от 26.09.2007 и спецификаций к нему [2];
- копии счетов, платежных поручений и международных товарно-транспортных накладных с отметками ФТС России [3];
- копии таможенных деклараций [4];
- копии санитарно-эпидемиологического заключения, сертификатов соответствия и декларации о соответствии [5];
- копия выписки из Торгового реестра Мадрида о правообладателе [6];
- рекламные плакаты правообладателя [7];
- образцы товара, в том числе предназначенный для продажи на территории России с нанесенными на него информацией на русском языке и датой выпуска товара [8];
- копия кассового чека о продаже ароматизатора «Aire Limpio елочка L&D» [9];
- письмо ООО «Фокс» правообладателю [10].

С учетом данных материалов правообладатель просил сохранить действие международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2011, включает в себя Кодекс и Правила.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи 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 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.

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: 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; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1] и наличие у него исключительных прав на знаки по международным регистрациям №№ 178969, 579396, 612525, 798981 и по свидетельству № 438905 в отношении соответствующих товаров 05 класса МКТУ, учитывая внешнюю форму производимых освежителей воздуха и внешнюю форму изобразительных обозначений в указанных знаках (в форме ели), коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у лица, подавшего заявление, заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака.

Исходя из изложенного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «air fresheners».

С учетом даты поступления рассматриваемого заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (20.09.2011), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 20.09.2008 по 19.09.2011.

Спорный знак представляет собой комбинированное обозначение со стилизованным изображением вымышленного существа в форме ели с надписью на нем «Aire Limpio», выполненной оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

При анализе представленных правообладателем материалов [2 – 10] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

В рассматриваемый период времени правообладатель поставлял, в соответствии с договором поставки товара и спецификациями к нему [2],

автомобильные освежители (ароматизаторы) воздуха в форме ели, маркированные спорным знаком, ООО «Фокс».

Об исполнении указанного договора его сторонами свидетельствуют платежные и товаросопроводительные документы, в том числе международные товарно-транспортные накладные с отметками ФТС России [3].

Факт введения данного товара, произведенного правообладателем, в гражданский оборот на территории Российской Федерации в результате его ввоза в Россию по поручению правообладателя подтверждается таможенными декларациями [4], в которых приведены соответствующие сведения, содержатся ссылки на вышеуказанные договор, спецификации к нему и товаросопроводительные документы и указаны в отметках ФТС России даты выпуска товара на территорию Российской Федерации.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению, сертификатам соответствия и декларации о соответствии [5] на ароматизаторы воздуха автомобильные на бумажной основе «Aire Limpio» производителем этой продукции является правообладатель. Сведения о правообладателе содержатся в выписке из Торгового реестра Мадрида [6].

Продукция правообладателя представлена на рекламных плакатах [7].

Представлены образцы товара [8], в том числе и предназначенный для продажи на территории России с нанесенной на него необходимой информацией на русском языке о товаре и его производителе (правообладателе). На нем указана дата его выпуска – май 2011. Данный образец, как было отмечено представителем правообладателя, был приобретен конечным потребителем на автозаправочной станции в соответствии с кассовым чеком о продаже ароматизатора «Aire Limpio елочка L&D» [9].

Следует отметить, что образцы товара [8] и рекламные плакаты [7] позволяют сделать вывод о том, что использование спорного знака осуществлялось правообладателем с изменением его отдельных элементов (цветового сочетания

знака и положения в нем словесного элемента «Aire Limpio»), не влияющим на различительную способность этого знака.

Письмо ООО «Фокс» [10] содержит сведения о регионах и торговых точках (сети гипермаркетов и автозаправочных станций), в которых осуществляется с 2007 года реализация данной продукции конечному потребителю.

Изложенные фактические обстоятельства обуславливают вывод о том, что знак по международной регистрации № 687463 использовался правообладателем на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени в отношении товаров 05 класса МКТУ «air fresheners».

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

отказать в удовлетворении заявления от 20.09.2011 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 687463.