

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 25.11.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Парфюмерия XXI века», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №223712, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2000703061/50 с приоритетом от 16.02.2000 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.10.2002 за №223712 в отношении товаров 01 – 09, 11 – 34 и услуг 35 – 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПАТРОН», г. Тюмень (далее – правообладатель).

Впоследствии срок действия регистрации товарного знака был продлен до 16.02.2020.

На основании решения Роспатента от 19.02.2010 правовая охрана товарного знака была досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и товаров 33 класса МКТУ «эссенции спиртовые».

Товарный знак по свидетельству №223712 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «ПАТРОН», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета с черным контуром, за исключением буквы «О»,

стилизованной под изображение красного круга, в центре которого помещена белая звездочка с восемью лучами. Ниже помещен изобразительный элемент в виде натуралистического изображения волка с угрожающе оскаленной пастью в снежном логове на фоне темной зимней ночи и северного сияния. Знак выполнен в красном, белом, черном, голубом, желтом, сером и коричневом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПАТРОН» по свидетельству №223712 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ 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 частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака была обоснована в заявлении тем, что лицом, подавшим заявление, выпускается парфюмерная продукция под обозначением «PATRON», а спорный товарный знак препятствует государственной регистрации товарного знака «PATRON» на его имя.

В подтверждение указанного к заявлению были приложены копии следующих документов:

- Распечатки сведений из Интернет-сайта лица, подавшего заявление, – на 8 л. [1];
- Договор о заказе лицом, подавшим заявление, услуг по оптимизации его Интернет-сайта – на 5 л. [2];
- Договор о поставках лицу, подавшему заявление, парфюмерно-косметической продукции, изготовленной по его заказу и по его рецептурам, спецификация к договору и счет-фактура – на 5 л. [3];
- Товарная накладная на поставку лицом, подавшим заявлением, исполнителю упаковок товара – на 3 л. [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, представил корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной

власти по интеллектуальной собственности 21.03.2011, отзыв, в котором выразил сомнение относительно наличия заинтересованности у лица, подавшего заявление.

Кроме того, в отзыве правообладателя было указано, что он является крупнейшей фирмой в Тюменском регионе, торгующей огнестрельным оружием, занимающейся его ремонтом и экипировкой, в том числе торгующей одеждой, репеллентами и парфюмерией для рыбаков, охотников и туристов, продуктами и напитками, которые маркируются спорным товарным знаком и реализуются через сеть принадлежащих ему магазинов и на охотничьих базах.

Правообладателем было указано, что товарный знак «ПАТРОН» по свидетельству №223712 использовался им, в частности, в отношении репеллентных средств в аэрозольных баллонах – «БРИЗ-АНТИКЛЕЩ» и «БРИЗПРОФ».

С учетом изложенного правообладатель просит в удовлетворении заявления отказать.

К отзыву правообладателя были приложены копии следующих документов:

- Договор на производство аэрозолей «БРИЗ-АНТИКЛЕЩ» и «БРИЗПРОФ» – на 1 л. [5];
- Сведения о средстве акарицидном «БРИЗ-АНТИКЛЕЩ» и средстве репеллентном «БРИЗПРОФ» – на 2 л. [6].

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 20.12.2010, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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).

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.

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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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 для целей настоящего пункта использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 4], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для бритья; вода ароматическая; вода туалетная; дезодоранты для личного пользования; духи; косметические средства для загара; зубные порошки, пасты; кремы для кожи; мыла; одеколон; помада губная; присыпка тальковая; шампуни», представляющих собой парфюмерно-косметические средства и однородные им товары, предназначенные для ухода за телом человека.

Вместе с тем, лицом, подавшим заявление, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы об осуществлении им какой-либо деятельности в области производства абразивных изделий и препаратов для ухода за обувью, в силу чего коллегия не усматривает наличия заинтересованности у него в отношении

товаров 03 класса МКТУ «бумага наждачная; бумага полировальная; воски для обуви».

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам предложила правообладателю представить доказательства использования спорного товарного знака по свидетельству №223712 только в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для бритья; вода ароматическая; вода туалетная; дезодоранты для личного пользования; духи; косметические средства для загара; зубные порошки, пасты; кремы для кожи; мыла; одеколон; помада губная; присыпка тальковая; шампуни».

С учетом даты поступления рассматриваемого заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (20.12.2010), анализу подлежат документы, свидетельствующие об использовании спорного товарного знака за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, то есть за период с 20.12.2007 по 19.12.2010.

В отзыве правообладателя указано, что товарный знак «ПАТРОН» по свидетельству №223712 использовался им в отношении репеллентных средств в аэрозольных баллонах – «БРИЗ-АНТИКЛЕЩ» и «БРИЗПРОФ».

При анализе представленных правообладателем материалов [5 – 6] на соответствие их требованиям вышеуказанной нормативной базы коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Согласно договору [5] правообладатель заказывает производство аэрозолей «БРИЗ-АНТИКЛЕЩ» и «БРИЗПРОФ», маркированных спорным товарным знаком.

Материалы [6] содержат сведения о назначении, составе и способах применения данных аэрозолей, а также наименования товаров – «средство акарицидное» («БРИЗ-АНТИКЛЕЩ») и «средство репеллентное» («БРИЗПРОФ»). Исходя из этих сведений, коллегия установила, что указанные аэрозоли являются товарами, относящимися к 05 классу МКТУ (акарициды, репелленты).

Вместе с тем, правообладателем не были представлены документы, которые свидетельствовали бы об использовании спорного товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для бритья; вода ароматическая; вода туалетная; дезодоранты для личного пользования; духи; косметические средства для загара; зубные порошки, пасты; кремы для кожи; мыла; одеколон; помада губная; присыпка тальковая; шампуни».

В силу указанного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания использования товарного знака «ПАТРОН» по свидетельству №223712 в отношении вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 25.11.2010 в отношении этих товаров.

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

удовлетворить заявление от 25.11.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №223712 в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для бритья; вода ароматическая; вода туалетная; дезодоранты для личного пользования; духи; косметические средства для загара; зубные порошки, пасты; кремы для кожи; мыла; одеколон; помада губная; присыпка тальковая; шампуни».