

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 ППС), рассмотрела заявление от 27.01.2011, поданное индивидуальным предпринимателем А.С. Курылевым, Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству №226153 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Знак обслуживания "ОРИОН ORION" по заявке № 2000728963/50 приоритетом от 14.11.2000 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.10.2002 за №226153 на имя ООО "Внедренческое Научно-производственное предприятие "ЖИВА", Россия (ООО ВНПП «ЖИВА») (далее – правообладатель), в отношении услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров». Срок действия продлен до 14.11.2020.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.01.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания «ОРИОН ORION» по свидетельству №226153 полностью в связи с его неиспользованием в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

С материалами заявления, а также на заседании коллегии, состоявшемся 11.04.2011, лицом, подавшим заявление, представлены материалы [1], касающиеся его заинтересованности в подаче такового.

Анализ представленных материалов [1] показал, что они свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, осуществляет деятельность в области

реализации товаров (создано и работает ООО «Торговый Дом ОРИОН»), что обуславливает его заинтересованность в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 226153.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседании коллегии, состоявшемся 11.04.2011, были представлены отзыв и следующие материалы:

- комплект фотографий [2];
- копии уставных документов ООО ВПП «ЖИВА» [3];
- копии материалов договоров аренды: № 162А от 01.10.2008, № 135А от 01.09.2009, № 2737 от 25.12.2009 [4];
- рекламный проспект магазина «ОРИОН» [5];
- фотоотчет ЗАО «Гельветика РМ» [6]
- копии материалов договоров (комиссии, поставки, купли-продажи и др.): № 02 от 17.12.2007, № 03 от 17.02.2010 № 13/07 от 14.03.2007, б/н от 17.01.2008, б/н от 15.02.2008, № 02-138-08 от 23.07.2008, № 99-М от 25.01.2007, № 9 от 01.04.2008, № 5 от 22.03.2007, № 22 от 11.01.2009, № 21/14/568 от 11.01.2009, б/н от 14.11.2005, № 09-12/191 от 01.12.2009 [7];
- копии прайс-листов продукции магазина [8];
- копии ценников [9];
- копии материалов «Продажи за период» [10];
- копии кассовых чеков [11];
- копии листов журнала кассира-операциониста [12];
- копии материалов по регистрации и обслуживанию контрольно кассовой техники [13].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОРИОН ORION» по свидетельству № 226153 и оставить правовую охрану в силе в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве.

Дополнительно от правообладателя 12.04.2011 поступила копия акта приема-передачи помещения арендодателю [14].

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 27.01.2011 включает вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

На основании пункта 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 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 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 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.

Товарный знак «ОРИОН ORION» является словесным, выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. В первой строке расположено слово «ОРИОН», во второй строке – «ORION», выполненное более мелким шрифтом, чем первое слово.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 27.01.2008 по 26.01.2011 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали товарный знак «ОРИОН ORION» по свидетельству № 226153 в отношении услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров»

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Основным направлением деятельности правообладателя является разработка, создание и реализация медицинской техники. На сайтах компании (<http://www.jiva.ru> и <http://www.orion.su>) приведена информация, что ООО ВПП «ЖИВА» было

основано в 1991 г. и предложило рынку лазерный аппарат «ОРИОН» для лечения артрита, артроза, варикоза и других заболеваний.

Согласно представленным договорам аренды [4] в 2008-2009 годах правообладателем были арендованы различные нежилые помещения (например, у ОАО «Московская типография № 2» нежилые помещения по адресу: Москва, проспект Мира, д. 105, стр. 1, у ОАО «КАЛИБР» - Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 13) для использования под офисы и магазины. Исполнение договоров подтверждено актами приема-передачи.

Материалы [12, 13] свидетельствуют об установке и регистрации в магазине по адресу: Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 13, контрольно-кассовой техники, обслуживаемой ООО «МЭР-оптим» по договору на техническое обслуживание и ремонт.

В материалах дела имеются фотографии [2], на нескольких из которых изображена вывеска с расписанием работы магазина «ТОВАРЫ для ЗДОРОВЬЯ ОРИОН ® ORION», при этом приведены сведения об ООО ВПП «Жива», ул. Годовикова, д. 9, стр. 13, офис 10. Фотографии датированы 15.04.2010, 13.01.2010.

Представленные материалы свидетельствует о наличии у правообладателя магазина, в наименовании которого использован товарный знак по свидетельству № 226153.

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что представленные материалы свидетельствует о реализации правообладателем как собственной продукции, так и об оказании услуг по реализации товаров для третьих лиц.

Так, например, материалы договора комиссии № 02 от 17.12.2007 [7] показывают, что правообладатель (комиссионер) принял на себя обязательства по реализации продукции ООО «Редокс Технологии» (комитент) от своего имени, но за счет комитента. В пункте 1.1 договора отмечено, что вознаграждение за оказанную услугу комиссионер удерживает сразу после продажи продукции. Следует отметить, что взаимоотношение правообладателя и ООО «Редокс Технологии» носят длительный характер (в накладных на поставку продукции имеются ссылки на договор № 02 от 26.08.2005). Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам

принято во внимание, что сами накладные и их оплата (платежные поручения) датированы 2010 годом (например, платежное поручение № 00442 от 19.10.2010 по накладной № 58 от 17.08.2010).

Также правообладатель приобретал у поставщиков различную продукцию медицинского и косметического назначения других производителей. Так, например, согласно договору купли-продажи № 02-138-08 от 23.07.2008 [7] ООО «СЕЛИОМ» передало правообладателю различную косметическую продукцию (кремы, бальзамы, шампуни и др.). Исполнение договора подтверждено платежным поручением. Ассортиментный перечень товаров, приобретаемых у третьих лиц и реализуемых в магазине правообладателя, представлен в документах [6].

Использование товарного знака для услуг осуществлялось путем его размещения на вывеске магазина, этикетках и ценниках товаров, при этом использование осуществлялась в несколько измененном виде (использование слов «ОРИОН» и «ORION» по отдельности). Вместе с тем, в материалах дела имеются документы [2, 6, 7], в которых содержится обозначение «ОРИОН ORION», выполненное в две строки, но равновеликим шрифтом. В силу того, что указанное исполнение не меняют отличительных черт самого знака и не влияет на его различительную способность, коллегия Палаты по патентным спорам считает данное изменение, неменяющим существа знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об использовании товарного знака «ОРИОН ORION» по свидетельству № 226153 в отношении услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров», самим правообладателем.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода о неиспользовании товарного знака «ОРИОН ORION» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 42 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении заявления от 27.01.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 226153.