

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 18.11.2008, поданное компанией «НОМ ДЕ КОД», Франция (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 267655, при этом установила следующее.

Словесный товарный знак «L'EAU DE MATIN» по заявке №2002733434/50 с датой приоритета от 24.12.2002 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.04.2004 за №267655 на имя Кирилко И.Б., Московская обл., г. Наро-Фоминск (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 16 и услуг 35, 39, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.11.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №267655 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладателем был представлен отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака, к которому в качестве доказательств использования товарного знака «L'EAU DE MATIN» по свидетельству №267655 приложены следующие документы:

- распечатка из сети Интернет на 2 л. [1];
- сертификаты соответствия на 5 л. [2];

- выписка из лицевого счета за период с 15.11.2005 по 15.11.2005 на 1 л. [3];
- платежное поручение №930 от 15.11.2005 на 1 л. [4];
- счет №225 от 08.11.2005 на 1 л. [5];
- договор от 01.03.2005 на 1 л.[6];
- договор купли-продажи товаров непродуктовой группы от 08.02.2005 на 2 л. [7];
- выписка из лицевого счета за период с 05.12.2005 по 05.12.2005 на 1 л. [8];
- платежное поручение №112 от 05.12.2005 на 1 л. [9];
- счет №246 от 06.12.2005 на 1 л. [10];
- выписка из лицевого счета за период с 23.10.2006 по 23.10.2006 на 1 л. [11];
- платежное поручение №95 от 23.10.2006 на 1 л. [12];
- счет №132 от 19.10.2006 на 1 л. [13];
- выписка из лицевого счета за период с 23.03.2009 по 23.03.2009 на 1 л. [14];
- платежное поручение №50 от 23.03.2009 на 1 л. [15];
- счет №18 от 19.03.2009 на 1 л. [16];
- выписка из лицевого счета за период с 30.08.2007 по 30.08.2007 на 1 л. [17];
- платежное поручение №135 от 30.08.2007 на 1 л. [18];
- счет №125 от 29.08.2007 на 1 л. [19];
- договор от 05.03.2003 на 1 л. [20];
- рекламные материалы на 6 л.[21].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 18.11.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №267655.

Правовая база для рассмотрения заявления включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила.

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. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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 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.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления от 18.11.2008, т.е. с 18.11.2005 по 17.11.2008 включительно.

Проанализировав совокупность представленных фактических данных, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что товарный знак «L'EAU DE MATIN» используется правообладателем для маркировки парфюмированного масла и вводится им в гражданский оборот на территории Российской Федерации, что подтверждается договорами [7, 20], счетами на оплату товара [10, 13, 18] и платежными поручениями [9, 12, 18], свидетельствующими о факте оплаты за указанный товар.

Документы [3 - 6, 14 - 16] не приняты коллегией во внимание, поскольку выходят за рамки вышеуказанного трехлетнего периода использования товарного знака.

Таким образом, правообладателем доказано использование товарного знака «L'EAU DE MATIN» в указанный трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, в отношении части товаров 03 класса МКТУ: «парфюмированные масла», которые относятся к парфюмерным изделиям, указанным в перечне свидетельства.

Ни один из представленных в отзыве документов не позволяет признать факт использования товарного знака «L'EAU DE MATIN» по свидетельству №267655 для остальных товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №267655.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «L'EAU DE MATIN» по свидетельству №267655 в отношении части товаров 03 класса МКТУ, в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.11.2008.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 18.11.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №267655, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

Г (511)

03 - парфюмерные изделия.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим, классам); игральные карты; шрифты; клише типографские.

35 - реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

39 - транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

44 - медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства.