

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 06.04.2005 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №186658 товарного знака «ELESIS» в связи с его неиспользованием, поданное компанией Косметикс Лимитед, Багамские острова (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ELESIS» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.03.2000 за №186658 по заявке №98716737/50 с приоритетом от 15.10.1998 на имя компании Ханкук Косметикс Ко., Лтд, Корея (далее - правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.06.2005, требования которого были скорректированы в дополнении к заявлению от 22.11.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №186658 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам следующие материалы:

- Договор об уступке товарного знака с переводом на русский язык и заявление на 9 л. [1];
- Удостоверение о государственной регистрации спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции от 25.08.2001 на 1 л. [2];

- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.09.2002 на 3 л. [3];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.12.2002 на 3 л. [4];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.02.02 на 4 л. [5];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 12.07.2001 на 4 л. [6];
- страницы из журналов на 38л. [7];
- счета на 9 л. [8];
- материалы на иностранном языке на 10 л. [9].

На основании представленных материалов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака «ELESIS» и оставить в силе действие регистрации №186658.

Лицом, подавшим заявление, был представлен отзыв от 10.04.2006, содержащий следующие доводы:

- владельцем оспариваемого товарного знака является корейская фирма Ханкук Косметикс Ко., Лтд., однако все представленные документы выданы на имя французской фирмы La Beaute International;

- Санитарно-эпидемиологические заключения от 2001, 2002 годов, а также Удостоверение о государственной регистрации товаров с товарным знаком ELESIS указывают только на намерение фирмы La Beaute International поставлять косметические средства под такой маркой в Россию;

- согласно этим документам на территорию Российской Федерации могли быть привезены только образцы товаров, которые не позволяют утверждать об использовании оспариваемого товарного знака;

- представленный договор о передаче прав корейской фирмой Hankook Cosmetics Co. Ltd, заключен с фирмой La Beaute International 7 ноября 2005 года;

- однако данный договор не зарегистрирован в Патентном ведомстве Российской Федерации в соответствии с нормами п. 3 ст. 433 Гражданского Кодекса РФ и ст. 27 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;

- кроме того, данный договор был заключен 07.11.2005, то есть через пять месяцев после подачи заявления о досрочном прекращении данной регистрации в связи с неиспользованием товарного знака - 07.06.2005;

- налицо недобросовестное действие корейской фирмы при заключении данного договора о передаче прав на товарный знак, действие которого в России на дату заключения договора оспаривается третьей стороной;

- представленные счета и договор с французской дистрибьюторской фирмой ALLIAGE SARL, France не могут служить доказательством использования знака, поскольку на них отсутствует указание или упоминание об обозначении «ELESIS», то есть документы могут относиться к любой другой марке товаров, выпускаемых фирмой La Beaute International;

- во всех счетах есть только указание на то, что товар предназначен для России и направляется фирме, расположенной в г. Монтруж, Франция, что не может служить подтверждением того, что товар поступил именно на территорию Российской Федерации;

- часть представленных копий рекламных материалов из журналов, которые издавались в России в период с июня 2003 года до декабря 2003 года, не включает товарный знак «ELESIS», другая часть – включает косметические товары с маркой «ELESIS» как одного из представителей продукции Франции.

С учетом даты (28.03.2000) регистрации товарного знака по свидетельству №186658 правовая база для рассмотрения заявления от 07.06.2005 включает Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В связи с прекращением деятельности Высшей патентной палаты и отнесением рассмотрения заявлений о досрочном прекращении действия правовой охраны товарных знаков к компетенции Палаты по патентным спорам на основании Федерального закона от 11 декабря 2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Федеральный закон №166-ФЗ) заявление от 07.06.2005 рассматривается Палатой по патентным спорам.

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.

С учетом даты (07.06.2005) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака составляет с 06.06.2000 по 06.06.2005, включительно.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ELESIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ – крем для ухода за кожей, вяжущие средства для ухода за кожей, молоко для ухода за кожей, пудра компактная, губная помада, тени для глаз, очищающий крем, крем для снятия косметики, шампунь, краска (тушь) для ресниц и бровей, духи.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания за указанный период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №186658 являлась корейская компания Ханкук Косметик Ко., Лтд.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Договор [1] об уступке товарного знака «ELESIS» по свидетельству №186658 от 07.11.2005 не может быть принят во внимание при рассмотрении заявления, поскольку выходит за рамки периода времени, в течение которого должно быть доказано использование оспариваемого товарного знака. Кроме того, данный договор не зарегистрирован в установленном Законом порядке на территории Российской Федерации.

Материалы [10], как не соответствующие требованиям пункта 2.2 Правил, также не могут быть учтены, поскольку к ним не приложен перевод на русский язык.

Согласно счетам [8] на территорию Российской Федерации посредством фирмы Alliage Sarl, France предполагался ввоз ряда продукции. Однако представленные счета не сопровождаются

соответствующими платежными документами и таможенными декларациями, свидетельствующими о факте поставке товаров и пересечении таможенной границы Российской Федерации. Кроме того, расчетные документы, в которых к тому же отсутствуют сведения о маркировке поставляемых товаров обозначением «ELESIS», были выписаны фирмой La Beaute International, не являющейся правообладателем оспариваемого товарного знака.

По этой же причине не может быть принята во внимание разрешительная документация в виде Удостоверения о государственной регистрации спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции [2] и Санитарно-эпидемиологические заключения [3-6] в которых указывается, что изготовителем косметических средств по уходу за кожей марки «ELESIS» является французская фирма La Beaute International.

Из источников информации [7], свидетельствующих об использовании обозначения «ELESIS» в рекламных материалах и статьях печатных изданий, не следует, что рекламируемая в них продукция имеет отношение к правообладателю – компании Ханкук Косметик Ко., Лтд, Корея.

Таким образом, правообладателем не было представлено ни одного документа, подтверждающего использование товарного знака «ELESIS» по свидетельству №186658 на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или иным лицом по лицензионному договору за обозначенный выше пятилетний период.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании словесного товарного знака «ELESIS» по свидетельству №186658 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в

удовлетворении заявления о досрочном прекращении его правовой охраны.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 07.06.2005 и досрочно прекратить действие регистрации №186658 товарного знака «ELESIS» полностью.**