

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.05.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «BI» по свидетельству № 193163, поданное ООО «Зуйков и партнеры», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак «BI» по заявке № 98715578/50 с приоритетом от 21.09.1998 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.08.2000 за № 193163 на имя ООО «СЕРЖИО НЕРО», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.05.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «BI» по свидетельству №193163 в отношении товаров 03 класса МКТУ по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления (согласно устному уточнению на заседании коллегии лица, подавшего заявление), в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, представил отзыв от 15.11.2006 по мотивам заявления, к которому, в качестве доказательства использования товарного знака «BI», были приложены следующие документы:

- копия этикетки жидкости для снятия лака «BI» без указания даты производства на 1л. [1];

- копия протокола № 2673/3 от 03.11.2006 токсикологической оценки губной помады «BI» на 1л. [2];
- акт № 113 от 09.11.2006 на 1л. [3];
- приложение-заказ №1 от 19.10.2006 на 1л. [4];
- копия экспертного заключения № 69311/3 от 03.11.2006 на 1л. [5];
- копия Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.12.915.П.70529.11.06 от 07.11.2006 на 1л. [6];
- копия Сертификата соответствия на 1л. [7];
- копия торговой накладной КД-0000148 на 1л. [8];
- копия договора купли-продажи № СН-2/06 от 11.04.2006 на 4л. [9];
- копия товарной накладной № 001 от 09.11.2006 и счет-фактура на 2л. [10];
- копия договора купли-продажи № СН-1/06 от 11.04.2006 на 5л.[11];
- копия товарной накладной №002 от 09.11.2006 и счет-фактура на 2л. [12];
- копии Интернет-страниц на 4л.[13];
- копия фотографии изделия – губной помады «BI» на 1л. [14];
- образцы товара – губной помады «BI» [15].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 02.05.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «BI» по свидетельству №193163 ввиду нижеследующего.

С учетом даты регистрации (25.08.2000) товарного знака «BI» по свидетельству №193163 правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутый Закон и отмеченные выше 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 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.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.05.2006, т.е. с 02.05.2001 по 01.05.2006 включительно.

Анализ материалов, представленных правообладателем в качестве доказательства использования принадлежащего ему товарного знака «BI» по свидетельству №193163, показал следующее.

Компьютерная распечатка этикетки [1] жидкости для снятия лака не может быть принята во внимание в качестве доказательства использования правообладателем товарного знака «BI» в отношении этого товара в вышеуказанные сроки из-за отсутствия информации о дате выпуска товара, документов, подтверждающих договорные отношения между производителем жидкости для снятия лака ОАО «АРОМАТ», г. Казань, указанным на представленной распечатке этикетки, и правообладателем товарного знака «BI», по заказу которого указанный товар производился, с указанием даты заключения этого договора, и других документов, которые бы свидетельствовали, что указанный товар, маркованный товарным знаком «BI» по свидетельству № 193163, был введен правообладателем в гражданский оборот и реализовывался на территории Российской Федерации.

Остальные материалы и документы [2]-[14], представленные правообладателем, относятся к производству и введению в хозяйственный оборот губной помады, маркированной знаком «BI», однако анализ этих материалов не позволяет принять их во внимание в качестве доказательства использования правообладателем принадлежащего ему знака «BI» по следующим причинам.

Согласно представленным договорам купли - продажи № СН-1/06 и № СН-2/06 от 11.04.2006 продавец в лице правообладателя обязуется передавать в собственность покупателю (ООО «Евролюкс», ООО «Юнитоп») декоративную губную помаду «BI». В соответствии с указанными договорами продавец товара на складе покупателя считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Покупателю с момента приемки-передачи товара. Датой приемки-передачи товара считается дата подписания товарной накладной.

Согласно приложению-заказу №1 [4] правообладатель заключил 19.10.2006 договор подряда №16 с предприятием изготовителем ООО «Колор Декор» об изготовлении партии продукции (губной помады «BI») в количестве 1000шт. Однако сам договор не представлен. Отсутствие договора не позволяет установить права и обязанности заказчика и подрядчика, в силу чего нельзя утверждать, что готовая продукция является собственностью заказчика, т.е. его товаром.

Товарные накладные, подтверждающие исполнение договора подряда № 16 от 19.10.2006, датированы 09.11.2006. Эта же дата проставлена на Сертификате соответствия [7] и товарных накладных и счет – фактурах, подтверждающих исполнение договоров купли – продажи, в силу чего указанные документы выходят за временные рамки доказывания использования и, тем самым, не могут быть приняты во внимание.

Кроме того, на представленных правообладателем копиях Экспертного заключения от 03.11.2006 [5] и Сертификата соответствия от 09.11.2006 [7] отсутствуют отиски печати, а копия Санитарно-эпидемиологического заключения от 07.11.2006 [6] не содержит приложения с указанием гигиенических характеристик продукции, подписанных и заверенных печатью в установленном

порядке. При этом правообладателем не были представлены на обозрение коллегии ППС оригиналы указанных документов, которые бы подтвердили их идентичность с копиями. Следует указать, что даты этих документов также выходят за обозначенные выше временные рамки доказывания использования знака.

Материалы [13], представляющие собой распечатку с сайта компании «Юнитоп», носят информационный характер и не могут расцениваться как доказательство использования товарного знака правообладателем.

Таким образом, представленные правообладателем документы не подтверждают использование товарного знака «ВІ» по свидетельству № 193163 в отношении товаров 03 класса МКТУ в период с 02.05.2001 по 01.05.2006 на товаре и (или) его упаковке.

В силу указанного Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 02.05.2006.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам  
решила:

**удовлетворить заявление от 02.05.2006 и досрочно прекратить правовую  
охрану товарного знака «ВІ» по свидетельству №193163 частично, сохранив  
ее действие в отношении следующих услуг:**

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

Г  
(511)

35 - изучение рынка; исследования в области деловых операций; экспертиза и оценки деловых операций, справки о деловых операциях; профессиональные консультации в области бизнеса; агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; сбыт товаров через посредников; помощь по управлению промышленными или коммерческими операциями.

42 - исследования в области косметологии; промышленный и художественный дизайн, дизайн в области упаковки.