

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 06.12.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.12.2010, поданное по поручению компании Неил Тек Сапплай КА, Инк. 6840 №. Оук Глэдстоун, МО 64118, США (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №318631, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2004714295/50 с приоритетом от 25.06.2004 произведена 21.12.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №318631 в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА», 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 80 (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 06.12.2010 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №318631 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ по причине его неиспользования в течение трех лет до даты подачи настоящего заявления. Лицо, подавшее заявление, является производителем серии косметической продукции и осуществляет намерения по расширению линейки своей продукции и выхода на российский рынок с новым товаром «HAND & NAIL HARMONY». Кроме того, лицо, подавшее заявление, является правообладателем знака «HAND & NAIL HARMONY» по международной регистрации №1005929.

В качестве дополнительных материалов к заявлению представлены следующие документы:

- распечатка международной регистрации №1005929;
- распечатка из сети Интернет сведений о продукции заявителя www.nailtechsupply.com.

Заявление от 06.12.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 23.12.2010 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате проведения коллегии, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил свой отзыв по мотивам заявления, а также материалы, подтверждающие, по его мнению, использование товарного знака по свидетельству №318631, а именно:

- справку об объемах производства и реализации продукции;
- прайс-листы;
- копии документов на разработку дизайна;
- копии накладных, счетов-фактур, актов;
- копии сертификатов соответствия;
- образцы упаковок;
- образцы упаковки продукции.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.12.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (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, в соответствии со статьей 26 настоящего 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.

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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Согласно пункту 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего заявление, 16.03.2011 поступила просьба о признании заявления от 06.12.2010 отозванным.

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

прекратить делопроизводство по заявлению от 06.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №318631.