

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 12.04.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2011, поданное компанией Альбион Ко., Лтд., Япония (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №87346 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.12.1989 за №87346 по заявке №112770/50 с приоритетом от 19.04.1989 на имя Хелен Куртис Инк., корпорация штата Иллинойс, Соединённые Штаты Америки (US) для товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Срок действия регистрации данного товарного знака продлен до 19.04.2019.

Роспатентом 17.03.2011 за №РД0077966 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №87346, согласно которому новым правообладателем товарного знака стала компания Лорнамид, Инк., 175 Купер Авеню, Тонаванда, штат Нью-Йорк 14150, Соединенные Штаты Америки (US) (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «FINESSE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №87346, в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с неиспользованием товарного знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В подтверждение заинтересованности в подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №87346 лицом, подавшим заявление, представлены следующие документы:

- публикация регистрации в Гонконге №30000911 на товарный знак «INFINESSE» в отношении товаров 3 класса МКТУ [1];
- публикация регистрации в Китае №3556761 на товарный знак «INFINESSE» в отношении товаров 3 класса МКТУ [2];
- публикация заявки в Малайзии №09020375 на товарный знак «INFINESSE» в отношении товаров 3 класса МКТУ [3];
- распечатки с официального сайта компании Альбион Ко., Лтд. (www.albon.co.jp) с изображениями продукции, выпускаемой под товарным знаком «INFINESSE» [4];
- подача заявки в Российской Федерации №2009729761 на словесный товарный знак «INFINESSE» в отношении товаров 3 и 21 классов МКТУ [5];
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2009729761 от 18.10.2010 [6];
- перевод-аннотация иностранных регистраций товарных знаков [7].

Представленные материалы [1-7] содержат сведения о том, что компания Альбион Ко., Лтд. имеет намерение использовать обозначение «INFINESSE» для маркировки косметических средств и парфюмерных изделий. На имя лица, подавшего заявление, на территории Российской Федерации подана заявка №2009729761 на государственную регистрацию товарного знака «INFINESSE» в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ. В связи с изложенным компания Альбион Ко., Лтд является заинтересованным лицом в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №87346.

В адрес правообладателя (Lornamead, Inc., 175 Cooper Avenue, Tonawanda New York 14150, USA), указанный в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 06.06.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.08.2011, с приложением заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.08.2011, правообладатель представил в Палату по патентным спорам распечатки страниц из сети Интернет (сайты www.lux-cosmetic.com, www.finesse.ru, www.vival.ru, www.ruhim.ru [8]) и ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное необходимостью предоставления дополнительного времени для сбора доказательств использования товарного знака. Указанное ходатайство было удовлетворено, заседание коллегии перенесено на 17.10.2011 (о дате заседания коллегии участникам спора сообщалось в уведомлении от 24.08.2011).

На заседании коллегии, состоявшемся 17.10.2010, правообладатель представил в Палату по патентным спорам ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, также мотивированное необходимостью предоставления дополнительного времени для сбора доказательств использования товарного знака. Однако коллегия палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении данного ходатайства, поскольку правообладателю уже предоставлялось дополнительное время для сбора документов. Документов, касающихся использования товарного знака по свидетельству №87346, правообладатель не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.04.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Товарный знак по свидетельству №87346 представляет собой словесное обозначение «FINESSE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Согласно заявлению компании Альбион Ко., Лтд., поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2011, испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №87346 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В этой связи Палата по патентным спорам исследовала представленные документы [8] с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары 03 класса МКТУ с использованием товарного знака по свидетельству №87346 в период с 13.04.2008 по 12.04.2011, включительно.

По информации из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в указанный период времени правообладателями рассматриваемого товарного знака являлись компании Хелен Куртис Инк., США и Лорнамид, Инк., США.

В представленных правообладателем распечатках из сети Интернет [8] речь идет о средствах по уходу за волосами, в частности лаках для волос, под названием «Finesse», в качестве изготовителя которых указана иная компания – «Valkoinen Risti Viita Korset AB», Финляндия.

Вместе с тем, хозяйственные связи вышеназванной компании с правообладателями товарного знака по свидетельству №87346, а также какие-либо сведения о том, что компания Valkoinen Risti Viita Korset AB использовала товарный знак «Finesse» по свидетельству №87346 под контролем компании Хелен Куртис Инк., либо компании Лорнамид, Инк., правообладатель не представил.

Кроме того, представленные материалы не позволяют сделать вывод о том, что продукция в установленном порядке была введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В силу указанного палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака «FINESSE» по свидетельству №87346 в отношении товаров 03 класса МКТУ в законодательно установленные сроки компаниями Хелен Куртис Инк., США и Лорнамид, Инк., США (правообладателями товарного знака в период с 13.04.2008 по 12.04.2011) и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 12.04.2011.

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

удовлетворить заявление от 12.04.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №87346.