

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 13.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №686681 знака «SMILEY» на территории Российской Федерации, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПЛАТ-КОСМЕТИКА», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №686681 знака «SMILEY» с конвенционным приоритетом 24.04.1997 произведена в Международном бюро ВОИС 23.01.1998 в отношении товаров 03, 05, 08, 09, 11,12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, классов МКТУ. Владелец знака является компания The Smiley Company, Бельгия (далее – правообладатель). Знаку отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении части товаров 16 и 28 класса МКТУ и всех товаров 25, 29, 30, 32 и всех услуг 35 и 41 и части услуг 42 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 686681 знака «SMILEY» на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05, 21 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 05.05.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.06.2010 года, с приложением копии заявления от 13.04.2010.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о заинтересованности в подаче заявления о

досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекса.

Правообладатель или его представитель на заседании коллегии отсутствовали, и доказательств использования знака по международной регистрации №686681 в отношении товаров 03, 05 и 21 классов МКТУ представлено не было.

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

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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.

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.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Согласно пункту 5.2 Правил 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.

С учетом даты (14.04.2010) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование знака по принадлежащей ему международной регистрации, составляет с 14.04.2007 по 13.04.2010, включительно.

В указанный срок правообладателем являлась компания The Smiley Company (SPRL), Бельгия.

Направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению владельца международной регистрации о поступившем заявлении от 13.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны знака «SMILEY» по международной регистрации №686681.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая материалами, доказывающими использование знака по международной регистрации правообладателем, не имеет оснований для вывода о его использовании в отношении товаров 03, 05 и 21 классов МКТУ в установленный законодательством Российской Федерации срок и, следовательно, не находит основания для отказа в удовлетворении заявления от 13.04.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 13.04.2010 и досрочно прекратить правовую охрану знака по международной регистрации №686681 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05 и 21 классов МКТУ.