

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 10.08.2011, поданное ООО «Финам», Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №305434, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «CELEBRITY» по заявке №2004728052/50 с приоритетом от 03.12.2004 произведена 25.04.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №305434. Товарный знак зарегистрирован на ЗАО «Научно-производственное объединение «ТЕХКОН» (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 и услуг 35, 42 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак «CELEBRITY» по свидетельству №305434 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам 10.08.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №305434 в отношении всех товаров 03 и услуг 35, 42 и 44 классов МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием товарного знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Впоследствии лицом, подавшим заявление, был скорректирован объем притязаний путем сокращения перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №305434, до услуг 44 класса МКТУ.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 18.08.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным

спорам с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. В адрес представителя правообладателя было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.10.2011, представитель правообладателя присутствовал и представил отзыв по мотивам заявления, в котором указано, что лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №305434 в отношении товаров 03 и услуг 35 и 42 классов МКТУ. Кроме того, представитель правообладателя пояснил, что ЗАО «Научно-производственное объединение «ТЕХКОН» осуществляет использование товарного знака в отношении товаров, которые содержатся в перечне зарегистрированного товарного знака. В частности, были проведены научно - исследовательские разработки для косметологических средств под знаком «CELEBRITY», по результатам которых были проведены испытания товаров уполномоченным сертификационным органом на предмет соответствия разработанной продукции санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления от 10.08.2011 в отношении товаров 03 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие материалы:

1. копия свидетельства о государственной регистрации на 1 л. [1];
2. копия декларации о соответствии на 1 л. [2];
3. копия приказа ЗАО «Научно-производственное объединение «ТЕХКОН» на 1 л. [3];
4. копия акта отбора образцов на 1 л. [4];
5. копии протоколов химико-аналитических испытаний на 3 л. [5];
6. копии протоколов токсикологической оценки на 3 л. [6];
7. копии протоколов клинических апробаций на 3 л. [7];
8. копия свидетельства на товарный знак №305434 [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.08.2011 включает вышеуказанный Кодекс и Правила ППС.

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

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

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 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 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 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.

Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, согласно которым ООО «Финам» было открыто три салона красоты под обозначением «CELEBRITY», в которых оказываются услуги в области косметологии. Кроме того, лицом, подавшим заявление, подана заявка на регистрацию обозначения «CELEBRITY» в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ. Представленные материалы позволили коллегии Палаты

по патентным спорам признать лицо, подавшее заявление, заинтересованным в смысле пункта 1 статьи 1486 Кодекса в отношении услуг 44 класса МКТУ.

С учетом пояснений правообладателя о том, что он занимается производством косметических средств и просит отказать в удовлетворении заявления только в отношении товаров 03 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 10.08.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 10.08.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №305434 в отношении услуг 44 класса МКТУ.