

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 29.10.2010 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №703346 знака «А HEAD» на территории Российской Федерации, поданное компанией Хед Текнолоджи Гмбх, Австрия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №703346 знака «А HEAD» с конвенционным приоритетом от 18.06.1998 произведена в Международном бюро ВОИС 28.10.1998 в отношении товаров 03 класса МКТУ. Владельцем знака является компания L'OREAL, Франция (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.10.2010 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 703346 знака «А HEAD» на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса 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 19.11.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.01.2011 года, с приложением копии заявления от 29.10.2010. В дальнейшем по ходатайству правообладателя заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено на 02.03.2011.

Заявление от 29.10.2010 содержит 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.

Представитель правообладателя на заседании коллегии представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации осуществляет через российскую компанию ЗАО «Л'Ореаль»:

- ЗАО «Л'Ореаль» заказало брошюру «Книга мастера «День цвета».

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Копии страниц брошюры «Книга мастера «День цвета».

2. Приложение № 104 к договору №4269 от 01.12.2008 от 13.07.2009.

3. Акт сдачи –приемки произведенной продукции выполненных работ, оказанных услуг к Счету №00009984 от 13.07.2009.

4. Товарная накладная 13080903 от 13.08.2009.

5. Копии страниц таможенных деклараций.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, 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.

С учетом даты (29.10.2010) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование знака по принадлежащей ему международной регистрации, составляет с 29.10.2007 по 28.10.2010, включительно.

В указанный период времени правообладателем являлась компания L'OREAL, Франция.

Оспариваемый комбинированный знак по международной регистрации №703346 представляет собой стилизованное изображение головы человечка, под которой расположен словесный элемент «A· head», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак «A HEAD» по международной регистрации №703346 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Деятельность правообладателя на территории Российской Федерации осуществляется официальным представителем компании L'OREAL на территории Российской Федерации ЗАО «Л'Ореаль». По заказу ЗАО «Л'Ореаль» была выпущена брошюра «Книга мастера «День

цвета» [1], в которой рекламируется продукция, маркированная знаком «A head», и копии страницы таможенной декларации, согласно которой ЗАО «Л'Ореаль» ввозило на территорию Российской Федерации средства для волос.

Кроме того, представленные материалы свидетельствуют о том, что фактическое применение знака существенно отличается от зарегистрированного, а именно, на упаковке отсутствует изобразительный элемент. Указанные изменения влияют на различительную способность знака и, следовательно, не могут являться подтверждением использования знака по международной регистрации № 703346.

Кроме того правообладателем не представлены материалы, свидетельствующие о введении продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что знак по международной регистрации №703346 использовался правообладателем в исследуемый период на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

Удовлетворить заявление от 29.10.2010 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №703346 полностью.