

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 20.10.2010, поданное компанией «Л'Ореаль (Сосиете Аноним)», Франция (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 746740 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака "AINHOA" произведена Международным Бюро ВОИС 02.11.2000 за № 746740 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя компании «COSMETICA CABINAS, S.L.», Испания (далее – правообладатель). Срок действия продлен до 02.11.2020.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.12.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 746740 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.04.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения материалам [1], касающимся заинтересованности в подаче заявления от 20.10.2010.

Представленные материалы [1] свидетельствуют об осуществлении лицом,

подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства товаров, имеющих отношение к косметическим средствам, с использованием сходного обозначения «INOА». Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Представитель правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2010, присутствовал и сомнений в заинтересованности лица, подавшего заявления, не выразил.

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с мотивами заявления, на заседаниях коллегий, состоявшихся 18.04.2011 и 25.04.2011, были представлены следующие материалы:

- копии материалов контракта № 15-03/2007 от 01.03.2007 [2];
- копии сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений [3];
- копии грузовых таможенных деклараций [4];
- копия инвойса [5];
- копия заявления на перевод (платежный документ) [6];
- копии материалов дилерского договора № 16/04-2004 от 16.04.2004 [7];
- распечатки фотографий продукции [8];
- распечатка регистрации № 746740 [9];
- копия информационного письма [10];
- распечатка платежного поручения № 1165 от 01.09.2010 [11];
- упаковки продукции [12].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «AINHOА» по международной регистрации № 746740 и оставить правовую охрану в силе в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.10.2010 включает Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и вышеуказанные Кодекс и Правила.

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.

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 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:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

С учетом даты подачи (10.12.2010) заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 10.12.2007 по 09.12.2010 включительно (далее – период доказывания).

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, либо другие лица, осуществляющие использование товарного знака под контролем правообладателя, использовали знак по международной регистрации № 746740 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак «AINHOA» по международной регистрации № 746740 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ: «produits cosmétiques».

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правообладателем был заключен контракт на эксклюзивную торговую сеть [2] с автономной некоммерческой организацией «Школа массажных технологий «ЭСТМАСТЕР» (далее – «ЭСТМАСТЕР»), согласно которому производитель, распространитель и продавец (правообладатель) назначает «ЭСТМАСТЕР» эксклюзивным агентом и дистрибутором. Договор был заключен на срок – по февраль 2010, который в дальнейшем был продлен до 01.03.2012 (см. приложение к договору).

Представленные таможенные декларации [4] свидетельствуют о том, что в период доказывания на территорию Российской Федерации была поставлена косметическая продукция, производителем которой указана компания «COSMETICA CABINAS, S.L.», Испания. Поставки осуществлялись его дистрибутором («ЭСТМАСТЕР»).

Исполнение договорных обязательств по контракту [2] подтверждено платежным документом [6].

Дальнейшая реализация косметической продукции, маркированной обозначением «AINHOA», производилась дистрибутором («ЭСТМАСТЕР»), что подтверждается договорными отношениями [7, 11].

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание наличие разрешительной документации (сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения), в которых изготовителем продукции указан правообладатель, а получателем сертификатов – «ЭСТМАСТЕР» [3].

Таким образом, представленные документы свидетельствуют о надлежащем использовании знака «AINHOA» по международной регистрации № 746740 в

отношении товаров 03 класса МКТУ: «produits cosmétiques», самим правообладателем.

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

отказать в удовлетворении заявления от 20.10.2010, оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации № 746740 на территории Российской Федерации.