

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 04.06.2010, поданное по поручению компании ДиДжейЭф Энтерпрайзис, США (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «БИОНИКС» по свидетельству №206050, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «БИОНИКС» по заявке №99709749/50 с приоритетом от 24.06.1999 произведена 01.11.2001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №206050 в отношении товаров 01-15, 17-34 и услуг 35-42 классов МКТУ на имя ООО «БИОНИКС», 140009, Московская обл., Люберецкий район, д.Машково, Промзона, Машковский пр-д, д. 7 (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 24.06.2019.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «БИОНИКС» по свидетельству №206050 в отношении товаров 03 класса МКТУ по причине его неиспользования в течение трех лет до даты подачи настоящего заявления. В качестве пояснения заинтересованности лицом, подавшим заявление, были представлены следующие материалы:

- копии регистрации на товарный знак «BIONIC MASCARA» в ЕС, США и Великобритании;
- информация о брендах, принадлежащих компании-заявителя, включая товарный знак «BIONIC MASCARA»;
- копия заявки №2009713223/50 на товарной знак «BIONIC MASCARA»;

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2009713223/50;

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2007736484/50;

- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007736484/50.

Заявление от 04.06.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его патентного представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 22.06.2010 о дате заседания коллегии с приложением копий заявления.

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам свой отзыв по мотивам заявления не представил.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 04.06.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего 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 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.

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

На основании пункта 2 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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Согласно пункту 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего заявление, на заседании коллегии поступила просьба о признании заявления от 04.06.2010 отозванным (приложение 1 к заседанию коллегии от 09.08.2010).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 04.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №206050.