

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 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №345332, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛПАРКО», г. Новосибирск (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2006730428/50 с приоритетом от 23.10.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.03.2008 за №345332 в отношении товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «СПЛАТ-КОСМЕТИКА», г. Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №345332 представляет собой словесное обозначение «SMILEX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам 10.08.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №345332 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ. Лицом, подавшим заявление, для подтверждения заинтересованности, предусмотренной требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса, были представлены материалы:

- уведомление ФИПС от 14.04.2011 о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «SMILEX» по свидетельству №345332;
- Регистрационное удостоверение №ФСЗ 10114/2011 от 15.07.2011, разрешающее импорт, продажу и применение изделий медицинского назначения (презервативы).

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления от 10.08.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.10.2011, с приложением

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, дополнительно представило Выписку из ЕГРП, содержащую сведения о юридическом лице – ООО «АЛПАРКО».

Лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии палаты по патентным спорам был уточнен перечень товаров 05 класса МКТУ («средства противозачаточные химические») и 10 класса МКТУ («средства противозачаточные нехимические, презервативы»), в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №345332.

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

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

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 с пунктом 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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.

Палатой по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, содержащие сведения о том, что Общество с ограниченной ответственностью «АЛПАРКО» намерено использовать на территории Российской Федерации словесный знак «SMILEKS», заявленный на государственную регистрацию. Кроме того, лицом, подавшим заявление, были представлены документы, свидетельствующие о том, что ООО «АЛПАРКО» осуществляет деятельность, связанную с реализацией противозачаточных средств. Кроме того, лицом, подавшим заявление, была подана заявка на регистрацию словесного товарного знака «SMILEKS», сходного со спорным знаком. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам признала лицо, подавшее заявление, заинтересованным в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №345332

В связи с ограничением лицом, подавшим заявление, объема притязаний по заявлению от 10.08.2011 правообладателем не представлены доказательства использования спорного товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ («средства противозачаточные химические») и 10 класса МКТУ («средства противозачаточные нехимические, презервативы»).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам правообладатель выразил свое согласие с тем, что не возражает против прекращения правовой охраны товарного знака «SMILEX» по свидетельству № 345332 в отношении части товаров 05 и 10 классов МКТУ.

Таким образом, не располагая доказательствами надлежащего использования товарного знака по свидетельству № 345332 в отношении товаров 05 класса МКТУ («средства противозачаточные химические») и 10 класса МКТУ («средства противозачаточные нехимические, презервативы») в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет 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 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №345332 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «средства противозачаточные химические» и 10 класса МКТУ: «средства противозачаточные нехимические, презервативы».