

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

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 26.11.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №150410 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Интер Групп», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ELLE» по заявке №94003286/50 с приоритетом от 08.02.1994 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.02.1997 за №150410 в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25, 34 классов МКТУ на имя Ашетт Филиппачи Пресс, Франция (далее – правообладатель). Действие регистрации товарного знака было продлено до 08.02.2014.

Товарный знак по свидетельству №150410 представляет собой словесное обозначение «ELLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.11.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ELLE» по свидетельству №150410 в отношении товаров 34 класса МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №150410, согласно требованиям

пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие об осуществлении им деятельности по производству табачной продукции, разработке этикетки для производства сигарет под сходным обозначением. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Правообладатель представил отзыв на заявление от 26.11.2010, в котором указано, что он является производителем известного популярного ежемесячного журнала мод «ELLE» в мире. Товарным знаком «ELLE» маркируется целый ряд товаров – косметика, парфюмерия, ювелирные украшения, часы, сумки, одежда и пр., предлагаемых в Интернет-магазине на сайте журнала www.elle.ru. С апреля 2001 года в России стал издаваться международный журнал о современном интерьере «ELLE DECORATION».

Намерения лица, подавшего заявление, зарегистрировать на своё имя товарный знак «ELLE» в отношении товаров 34 класса МКТУ: 1. имеет целью извлечь преимущества из широкой известности знака «ELLE», принадлежащего правообладателю, 2. введет потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, 3. нанесет существенный вред деловой репутации правообладателю, который активно ведет пропаганду отказа от курения на страницах издаваемых им журналов и не может допустить, чтобы сигареты «ELLE» воспринимались как его продукция.

Таким образом, действия лица, подавшего заявление, прямо подпадают под понятие недобросовестной конкуренции по определению, данному в пункте 9 статьи 4 Закона «О защите конкуренции».

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит не признавать лицо, подавшее заявление, заинтересованным и прекратить делопроизводство по данному заявлению.

Лицо, подавшее заявление, представило на заседании коллегии Палаты по патентным спорам журнал «ELLE» за сентябрь 2010 года, в котором помещена реклама, в частности, сигарет «ESSE», «LUCIA», «MARLBORO GOLD».

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.11.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), упомянутые 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.

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

Учитывая тот факт, что правообладатель не представил документов, доказывающих использование товарного знака «ELLE» по свидетельству №150410 в отношении товаров 34 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании знака и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 26.11.2010.

Что касается доводов правообладателя о том, что действия лица, подавшего заявление, подпадают под понятие недобросовестной конкуренции, то они могут быть предметом рассмотрения в Федеральной антимонопольной службе

Российской Федерации и не входят в компетенцию Палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующие доводы не могут быть приняты во внимание. Кроме того, довод правообладателя о том, что он ведет активную пропаганду отказа от курения, является неубедительным, поскольку из представленных лицом, подавшим заявление, материалов видно, что на страницах известного журнала «ELLE» размещается реклама различных производителей сигарет. Таким образом, коллегия констатирует, что приведенные правообладателем в отзыве доводы не относятся к существу рассматриваемого заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №150410.

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

удовлетворить заявление от 26.11.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ELLE» по свидетельству №150410 в отношении товаров 34 класса МКТУ.