

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, 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 27.08.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.08.2008, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «LAYLA» по свидетельству №96985, поданное компанией Эксис Груп Интернэшнл Лтд., Саудовская Аравия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «LAYLA» по заявке №127741/50 с приоритетом от 24.10.1990 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.06.1991 за № 96985 на имя компании Лайла Косметикс с.р.л., Италия (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «LAYLA» по свидетельству №96985 в отношении всех товаров в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, на заседание коллегии представил отзыв, в котором указал, что правообладатель использовал принадлежащий ему товарный знак

№96985 в отношении следующих услуг 03 класса МКТУ: «парфюмерные изделия, косметические средства, туалетные препараты, включенные в 3 класс МКТУ».

В доказательство использования правообладателем представлены следующие документы:

- копия грузовой таможенной декларации №28921425 на поставку в феврале 2003 года парфюмерно-косметических средств и рекламно-выставочных материалов для участия в специализированной выставке EXPO BEAUTY 2003, Москва на 15л.[1];

- копия упаковочного листа-инвойса от 13.02.2003 к поставке парфюмерно-косметических средств и рекламно-выставочных материалов для участия в выставке EXPO BEAUTY 2003, Москва на 6л.[2];

- официальный каталог специализированной косметической выставки «COSMOPROF EXPO BEAUTY 2006», Москва с информацией об участии компании Лайла Косметикс с.р.л. и описанием его деятельности на 5л.[3];

- счет № VF16/128 от 22.02.2006 за доставку косметических товаров компании Лайла Косметикс с.р.л. компанией DHL (Верона, Италия) в Российскую Федерацию для участия в косметической выставке «COSMOPROF EXPO BEAUTY 2006», Москва на 1л. [4];

- грузовая таможенная декларация на поставку в феврале 2006 г. парфюмерно-косметических средств и рекламно-выставочных материалов для участия в специализированной выставке «COSMOPROF EXPO BEAUTY 2006», Москва на 16л.[5];

- каталог товаров «LAYLA» компании Лайла Косметикс с.р.л. на 17л.[6];

- каталог товаров «LAYLA» компании IBE на 6л. [7];

- экспортный прайс-лист компании Лайла ККосметикс с.р.л. для компании IBE с переводом на русский язык на 4л.[8];
- распечатки с Интернет – сайта www.ibe-moscow.ru с информацией о компании Лайла Косметикс с.р.л. на 3л.[9];
- распечатки с Интернет-ссайта www.rasprodaga.ru с рекламой распродажи декоративной косметики «LAYLA» в салоне косметики Revlon (Тверской Пассаж, Москва) на 8л.[10].

По мнению правообладателя, вышеуказанные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака «LAYLA» по свидетельству №96985 путем размещения знака на товарах, этикетках и упаковках этих товаров, которые в рассматриваемый пятилетний период времени были произведены правообладателем, ввезены на территорию Российской Федерации, предлагались к продаже и демонстрировались на выставках на территории Российской Федерации.

На основании представленных материалов правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака «LAYLA» по свидетельству №96985 в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия, косметические средства, туалетные препараты, включенные в 3 класс».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 27.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «LAYLA» по свидетельству №96985.

В соответствии с пунктом 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации № 3521-1 от 23.09.1992 «О введении в действие Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты регистрации (24.06.1991) товарного знака «LAYLA» по свидетельству №96985 правовая

база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон), и отмеченные выше 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. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.08.2007, т.е. с 28.08.2002 по 27.08.2007 включительно.

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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

Представленные таможенные декларации [1] и [5], упаковочные листы-инвойсы [2], счет [4] свидетельствуют о том, что правообладатель ввозил на территорию Российской Федерации выставочные образцы декоративной косметики (средства для макияжа губ и глаз), косметические кремы для ухода за кожей, дезодоранты, маркированные товарным знаком «LAYLA» по свидетельству №96985, предназначенные для участия в специализированных выставках «EXPO BEAUTY 2003» и «COSMOPROF EXPO BEAUTY 2006», проводившихся в Москве в 2003 и 2006 годах. Небольшие объемы косметических средств, ввозимых с этой целью на территорию Российской Федерации согласно таможенной декларации [1] и упаковочным листам [2] (в частности, косметические гели для ухода за кожей рук в стеклянных флаконах емкостью 10мл - 6 штук, емкостью 100мл – 6 штук; лак для ногтей в стеклянных флаконах емкостью 10мл – 6 штук, карандаши – контуры для глаз - 56 штук; крем для контура глаз в пластмассовых баночках емкостью 15мл – 12штук; тени для глаз в коробочках емкостью 40г -24 штуки и т.п.), подтверждают, что эти косметические средства демонстрировались на вышеуказанных выставках и не были предназначены для введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации. В таможенной декларации [5] прямо указано, что ввозимые косметические средства являются выставочными образцами, т.е. предназначены не для продажи, а в первую очередь для рекламы производимых правообладателем косметических средств. Следовательно, они не являются товаром с точки зрения использования товарного знака. (Товар – продукт труда, произведенный для продажи, см.

Большая советская энциклопедия (далее – БСЭ), издание 1969-1978 гг., электронная версия).

Каталоги выставки [3] и рекламные каталоги [6], [7] представляют собой рекламу косметических средств, выпускаемых правообладателем под товарным знаком «LAYLA», носят информационный характер и не могут являться доказательством введения этих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, то есть, служить доказательством использования этого знака в Российской Федерации.

Прайс – лист [8] и материалы [9] - [10] содержат лишь информацию о предложении к продаже косметических средств, маркированных знаком «LAYLA», и в отсутствие документов, подтверждающих реальное введение этих товаров в гражданский оборот, они также не могут служить доказательством использования товарного знака на территории Российской Федерации.

Таким образом, правообладателем не были представлены материалы, подтверждающие использование принадлежащего ему знака в указанный период времени в отношении товаров 03 класса МКТУ, в силу чего коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 27.08.2007.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.08.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «LAYLA» по свидетельству №96985 полностью.