

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 28.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ИНФАНТА САЛОН» по свидетельству №300617, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Инфанта-СПА», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2004721961/50 с приоритетом от 27.09.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.01.2006 за № 300617 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инфанта», г.Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак «ИНФАНТА САЛОН» по свидетельству №300617 является комбинированным, состоящим из словесных элементов «Инфанта» и «салон» выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, над словом «Инфанта» расположен изобразительный элемент в виде оригинального исполнения глаза и брови. Слово «салон» является неохраняемым элементом товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 300617 в отношении всех услуг 44 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

Материалы, представленные для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление хозяйственной деятельности

в сфере предоставления услуг салона красоты, на которую он получил разрешение путем гос.регистрации в качестве юридического лица ООО «Инфанта – СПА».

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №300617 в отношении услуг 44 класса МКТУ, что и является объемом правовой охраны, подлежащим рассмотрению коллегией.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомление (форма 870) и письмо (форма 001) от 19.01.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 09.03.2011 года, с приложением копии заявления от 28.12.2010. В материалах дела содержится почтовый возврат уведомления из адреса правообладателя с отметкой адресат не значится.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявление от 28.12.2010, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.12.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

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 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 со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

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 меняющем его существа.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака по свидетельству №300617 не зарегистрированы, изменения адреса правообладателем также не вносились. Направив уведомления о поступившем заявлении по имеющимся адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 28.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 28.12.2010.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 28.12.2010 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №300617.