

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), рассмотрела заявление от 20.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «EXCITE» по свидетельству №256521, поданное компанией Юнилевер Н.В., Нидерланды (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «EXCITE» по заявке №2002711478 с приоритетом от 10.06.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.10.2003 за № 256521 на имя ООО «БИ-ЭС КОСМЕТИК», Московская обл., г. Видное (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «EXCITE» по свидетельству №256521 в отношении товаров 03 класса МКТУ по причине его неиспользования в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

К заявлению приложены материалы, включающие копии свидетельств о регистрации, сведения из сети Интернет, свидетельствующие о заинтересованности в подаче заявления, обусловленной тем обстоятельством, что товарный знак по свидетельству №256521 затрагивает интересы лица, подавшего заявление, в отношении товаров 03 класса МКТУ, поскольку, обладая

исключительным правом на серию сходных товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 03 класса МКТУ на территории ряда иностранных государств, и являясь известным производителем на рынке товаров бытовой химии и косметических средств оно имеет намерение распространить их действие на территорию Российской Федерации для реального использования в гражданском обороте сходного товарного знака для индивидуализации своей деятельности, относящейся к производству товаров 03 класса МКТУ.

В юридический адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

На заседании коллегии, которое состоялось 23.08.2011, лицо, подавшее заявление, ограничило перечень товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №256521, исключив из него следующие товары: абразивы; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; воск для белья; воск для пола; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; полотно абразивное.

На заседании коллегии отзыв по мотивам заявления правообладателем представлен не был, а его представитель в своем устном выступлении указал, что товарный знак по свидетельству №256521 в отношении указанных товаров не используется.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 20.05.2011 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «EXCITE» по свидетельству №256521 убедительными.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Кодекс и Правила.

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 течении 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 пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

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: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2)

при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В связи с тем, что правообладателем, в установленном порядке уведомленным о поступившем заявлении, не были представлены какие-либо документы, подтверждающие использование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №256521 в отношении товаров 03 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки, коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для вывода об использовании товарного знака в установленные сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 20.05.2011.

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

удовлетворить заявление от 20.05.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №256521 в отношении товаров 03 класса МКТУ:

«амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для усов; средства вяжущие для косметических целей; гелиотропин; гераниол; грим; дезодоранты для личного пользования; деревья ароматические; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [антисептики]; красители косметические; кремы косметические; кремы, воски для кожи; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для

косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; материалы клейкие для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; наборы косметические; одеколон; основы для цветочных духов; отбеливатели для белья; пасты, порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для полирования или придания блеска; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для ухода за ногтями; пудра гримерная; растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; составы для окулирования ароматическими веществами; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]».