

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 04.08.2011, поданное Нимуэ Скин (Пти) Лтд, Южно-Африканская Республика (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №785045, при этом установила следующее.

Международная регистрация №785045 знака «COLORSENS» с конвенционным приоритетом от 11.01.2002 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 04.07.2002 в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ на имя компании Henkel AG & Co. KGaA, Германия (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №785045 представляет собой словесное обозначение «COLORSENS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №785045 в отношении товаров 03 класса МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака была обоснована в заявлении тем, что оно является производителем, поставщиком и распространителем косметических средств по уходу за

кожей, в частности, маркированных обозначением «COLORSENS», что подтверждается представленными документами.

В связи с поступившим в Палату по патентным спорам заявлением в указанный в нем адрес для переписки было в установленном порядке направлено уведомление от 11.08.2011 о принятии заявления к рассмотрению. Дата заседания коллегии Палаты по патентным спорам по его рассмотрению была назначена на 18.10.2011.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 11.08.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.10.2011, с приложением копии заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было получено адресатом 02.09.2011, согласно имеющемуся в материалах заявки почтовому уведомлению о вручении.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 04.08.2011, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.08.2011, включает в себя упомянутые выше Кодекс и Правила.

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

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 со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договарившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление, предусмотренное пунктом 1.12 Правил, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 04.08.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах международной регистрации №785045.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю по адресу, указанному в международной регистрации №785045, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 04.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации №785045.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной

регистрации №785045 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации, не имеет оснований для вывода об использовании вышеуказанной регистрации на территории Российской Федерации и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 04.08.2011.

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

удовлетворить заявление от 04.08.2011 и досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №785045 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.