

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 30.03.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Русскарт», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №295202, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2003725122/50 с приоритетом от 19.12.2003 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.09.2005 за №295202 в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская Гильдия», г. Калининград.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2007, об уступке товарного знака исключительное право на него было передано Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Пеликан», г. Калининград.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2009, об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Альтоморе», г. Калининград (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №295202 представляет собой словесное обозначение «FISHERMAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «FISHERMAN» по свидетельству №295202 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В обоснование заинтересованности лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном полном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в заявлении указано, что им были осуществлены подготовительные мероприятия к выпуску продукции (сушеных морепродуктов, включая рыбу), маркированной обозначением «Fisher Фишер», в том числе была подана заявка на государственную регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака на его имя в отношении товаров 29 класса МКТУ (заявка №2010713072).

К заявлению приложены копии следующих документов:

- Уведомление ФГУ ФИПС о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2010713072 требованиям законодательства [1];
- Договор на выполнение дизайнерских работ, техническое задание и акт сдачи-приемки выполненных работ [2];
- Договор на изготовление и поставку продукции, характеристика продукции, протокол (эталон) продукции, дизайн-макет упаковки [3].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 19.05.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.08.2011, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на данное заседание не явился.

При этом следует отметить, что указанные выше уведомления были возвращены почтовым отделением в Палату по патентным спорам с указанием

причины невручения соответствующих заказных писем адресатам – «выбытие адресата».

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.04.2011, включает в себя 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 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 пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 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 неиспользованием товарного знака Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, документы [1 – 3], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака полностью.

Исходя из указанного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 30.03.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

Коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «FISHERMAN» по свидетельству №295202 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 30.03.2011.

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

удовлетворить заявление от 30.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №295202 полностью.