

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 03.11.2011, поданное компанией «ЮДи Тракс Корпорейшн», Япония (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 199448 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «CONDOR» по заявке № 2000700915/50 с приоритетом от 08.02.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.02.2001 за № 199448 в отношении товаров и услуг 12, 16, 17, 35 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «КОНДОР», Россия (далее - правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 08.02.2020.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.11.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 199448 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам с приложением копии заявления от 03.11.2011 в адрес правообладателя.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся

27.12.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения к материалам [1], касающимся заинтересованности в подаче заявления от 03.11.2011. На заседании дополнительно был представлен каталог моделей грузового автотранспорта, производимого лицом, подавшим заявление [2].

Представленные материалы [1-2] свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства и реализации грузовых автомобилей с использованием сходного обозначения «CONDOR» (модели автомобилей). На заседании коллегии, состоявшемся 27.12.2011, также была заявлена просьба об уточнении объема притязаний, а именно – рассматривать заявление от 03.11.2011 только в отношении товаров 12 класса МКТУ: «транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении вышеуказанного уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.12.2011, правообладателем были представлены: копия договора о совместной деятельности от 02.08.2010 [3] и распечатки фотографий [4]. Устно правообладателем было сообщено о производстве им катеров и летательных аппаратов. Кроме того, правообладателем была выражена просьба о переносе сроков рассмотрения заявления в связи с необходимостью представления более полного комплекта документов. Указанная просьба была удовлетворена.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.02.2011, представитель правообладателя присутствовал и представил распечатку из сети Интернет [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 03.11.2011 включает вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

На основании пункта 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.

На основании пункта 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 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 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 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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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 на территории Российской Федерации.

Товарный знак по свидетельству № 199448 является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения летящей птицы (кондора) и словесного элемента «CONDOR», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, первая буква «С» стилизована.

С учетом даты подачи (03.11.2011) заявления коллегией палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 03.11.2008 по 02.11.2011 включительно (далее – период доказывания).

Представленные представителем правообладателя материалы [3-5] позволяют установить, что фактические данные по использованию товарного знака по свидетельству № 199448 в отношении товаров 12 класса МКТУ: «транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле», отсутствуют.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что пункт 1.1 договора о совместной деятельности [2] содержит информацию о том, что стороны договариваются об осуществлении коммерческой деятельности по производству стеклопластиковых катеров и легких летательных аппаратов (типа «пони») вертолетного типа и стеклопластиковой кабиной, а также развития спектра и повышения качества и конкурентоспособности предоставляемых товаров и услуг. Каких-либо сведений об исполнении данного договора и производстве транспортных средств представлено не было.

На распечатках фотографий изображен катер, по борту которого выполнена надпись «КОНДОР-МАРИН 12», т.е. маркировка спорным товарным знаком отсутствует. Кроме того, распечатки не имеют каких-либо выходных данных, что не позволяет их соотнести ни с правообладателем товарного знака, ни с периодом доказывания.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 27.12.2011 и 16.02.2012, правообладателем устно было указано на то, что в настоящий момент он выпускает катера, но планирует производство: как летательных аппаратов, так и транспортных средств, передвигающихся по земле, что нашло отражение в материале из сети Интернет [3], согласно которому ООО «КОНДОР» совместно с ЗАО «Дормашкомплект» приступает к разработке и дальнейшему производству строительно-дорожной и автомобильной техники.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что как следует из источника [3], указанная информация появилась 11.01.2011, т.е. после даты подачи заявления, а также после даты первого заседания коллегии. Следует также обратить внимание, что с даты регистрации спорного знака (09.02.2001), а также с даты заключения договора о совместной деятельности (02.08.2010) у правообладателя было достаточно времени для осуществления подготовительных работ для производства, самого производства и введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В силу изложенного, палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «CONDOR» в установленные законодательством сроки в отношении товаров 12 класса МКТУ: «транспортные средства, аппараты,

перемещающиеся по земле», и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 03.11.2011.

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

удовлетворить заявление от 03.11.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 199448 в отношении товаров 12 класса МКТУ: «транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле».