

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 24.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 160107, поданное Закрытым акционерным обществом «БИКС», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ПОГОВОРИМ» по заявке № 95713404 с приоритетом от 04.12.1995 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 16.01.1998 за №160107 на имя Открытого акционерного общества «Наркомвод», г. Нарофоминск, правовая охрана предоставлена в отношении товаров/услуг 33, 42 классов МКТУ.

На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.05.2003 за №3416, исключительное право на него было передано Обществу с ограниченной ответственностью «НИМЕКС-СЕРВИС», Москва (далее - правообладатель).

Срок действия регистрации товарного знака был продлен до 04.12.2015.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 160107 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя (113095, Москва, ул. Пятницкая, 70/41, ООО «НИМЕКС-СЕРВИС») и его представителя (111033, Москва, ул. Самокатная, 4-б, ВНИИ пищевой биотехнологии РАСХН, патентный отдел, Н.А. Сабуровой) в установленном порядке были направлены уведомления (ф.870 и ф.001) от 03.11.2011 о дате заседания коллегии Палаты

по патентным спорам по рассмотрению заявления от 24.10.2011, назначенной на 07.12.2011.

Корреспонденция, направленная в юридический адрес правообладателя, была возвращена почтой в связи с отсутствием организации по указанному адресу.

Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 07.12.2011 отсутствовал.

Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов, свидетельствующих о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 160107, обусловленной тем, что, оно реально использует для индивидуализации своих товаров, относящихся к 33 классу МКТУ, сходный товарный знак «ПОБОЛТАЕМ», подало заявку №2010724857 на регистрацию сходного товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления от 24.10.2011, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.10.2011 включает упомянутые 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 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 меняющих его существа.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

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 24.10.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре и материалах заявки.

Ввиду этого, направив уведомление по адресу, имеющимся в Госреестре и материалах заявки, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления от 24.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 160107.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление от 24.10.2011, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 160107 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 24.10.2011.

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

удовлетворить заявление от 24.10.2011 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 160107 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.