

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 09.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 253644, поданное компанией МАМ БЭБИАРТИКЕЛЬ ГЕЗЕЛЛЬШАФТ М.Б.Х., Австрия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «МАМ-студи» по заявке № 2002720210 с приоритетом от 27.09.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.08.2003 за №253644 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МИР ДЕТСТВА», Москва, правовая охрана предоставлена в отношении товаров/услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 31.10.2005 за № РД0003599, исключительное право на него было передано Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ОГО ГРУПП», Москва (далее - правообладатель).

Дата истечения срока действия регистрации товарного знака 27.09.2012.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 253644 в отношении всех товаров 05, 08, 10, 21, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя (115093, Москва, ул. Павловская, 18, стр.1, ООО Управляющая компания «ОГО ГРУПП») и его представителя (107023, Москва, ул. Б. Семеновская, 49, оф. 404, ООО Центр инновации и развития «ИННОТЭК») в установленном порядке были направлены уведомления (ф.870 и ф.001) от 20.09.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления от 09.09.2011, назначенной на 08.12.2011.

При этом следует отметить, что указанное выше уведомление было получено правообладателем 29.09.2011, согласно почтовому уведомлению о вручении соответствующего заказного письма адресату.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.12.2011, представил на него отзыв от 08.12.2011, доводы которого сводятся к тому, что лицо, подавшего заявление, не представило документов, подтверждающих реальное использование или намерение использовать в гражданском обороте сходное с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 253644 обозначение для однородных товаров. На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 09.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 253644.

Так же, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель отказался представить документы, подтверждающие использование товарного знака по свидетельству № 253644.

Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов, свидетельствующих о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 253644.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления от 09.09.2011, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.09.2011 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 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 настоящего 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 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. 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.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, доводы и документы, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МАМ-студи» по свидетельству №253644 в отношении всех товаров 05, 08, 10, 21, 28 классов МКТУ.

Правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении товаров 05, 08, 10, 21, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров данной регистрации товарного знака.

Однако, правообладатель не представил какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об использовании спорного товарного знака. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.12.2011, представитель правообладателя (Е.В. Зайцев) отказался доказывать использование товарного знака, обосновав свою позицию тем, что правообладатель не усматривает наличие заинтересованности у лица, подавшего заявление.

Следует отметить, что рассмотрение заявления проводится в административном порядке коллегией Палаты по патентным спорам на заседании в соответствии с Правилами. Определение наличия или отсутствия у лица, подавшего заявление в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является прерогативой коллегии Палаты по патентным спорам. Коллегия Палаты по патентным спорам определяет наличие такой заинтересованности у лица, подавшего заявление, принимая во внимание все сведения и пояснения, представленные им по данному вопросу.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, обусловлена тем, что, оно является широко известной во всем мире фирмой по производству высококачественной и инновационной продукции, предназначенной для младенцев и кормящих матерей, реально использует для индивидуализации своих товаров, таких как: гигиеническая продукция для детей и мам, посуда детская, соски, бутылочки и приспособления для кормления младенцев, погремушки, игрушки и т.п., сходный товарный знак «МАМ», подало заявки в международное бюро ВОИС №1018697, 1001101 на регистрацию сходного знака.

Коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая какими-либо документами, свидетельствующими об использовании в установленном порядке товарного знака «МАМ-студи» по свидетельству № 253644, не имеет оснований для признания его использования в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех товаров 05, 08, 10, 21, 28 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 09.09.2011 в отношении этих товаров.

Что касается доводов, поступивших в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.12.2011, от лица, подавшего заявление, то следует отметить, что они

повторяют доводы озвученные на заседании коллегии Палаты по патентным спорам и были проанализированы выше, в связи с чем, не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить заявление от 09.09.2011 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 253644 в отношении всех товаров 05, 08, 10, 21, 28 классов МКТУ.