

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 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПИРАТ» по свидетельству №130214, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.05.2011, поданное компанией Джон Гальяно С.А., Франция (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №94006296/50 с приоритетом от 01.03.1994 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.07.1995 за № 130214 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Акционерного общества закрытого типа «Новая заря», г.Москва. В дальнейшем правовая форма правообладателя 12.05.2004 была изменена на Закрытое акционерное общество «НОВАЯ ЗАРЯ» (далее – правообладатель).

Товарный знак «ПИРАТ» по свидетельству №130214 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде квадрата черного цвета, внутри которого расположен словесный элемент «ПИРАТ», выполненный заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 130214 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства в связи с его неиспользованием.

Материалы, представленные для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, является владельцем сходных до

степени смешения знаков по международным регистрациям, осуществляет хозяйственную деятельность в сфере создания парфюмерных изделий и имеет реальные намерения распространять свои товары на территории Российской Федерации.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №130214 в отношении товаров 03 класса МКТУ, что и является объемом правовой охраны, подлежащим рассмотрению коллегией.

В адреса правообладателя, имеющийся в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 31.05.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.07.2011 года, с приложением копии заявления от 05.05.2011. В материалах дела содержатся подтверждение получения уведомления правообладателем. Однако, на заседании коллегии правообладатель не присутствовал и отзыв по мотивам заявления не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении от 05.05.2011, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.05.2011 включает Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые 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.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака по свидетельству №130214 не зарегистрированы, изменения адреса правообладателем также не вносились. Направив уведомления о поступившем заявлении по имеющимся адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 05.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя, не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 05.05.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 05.05.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №130214.