

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, рассмотрела заявление от 11.05.2011, поданное ООО «Самотлор Тракт», Москва (далее - лицо, подавшее заявление, ООО «Самотлор Тракт») о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №308762 в связи с неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Millennium» по заявке № 99711723/50 с приоритетом от 26.07.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.12.2002 за №230819 на имя Сергейкина А.Я. в отношении товаров и услуг 04, 08, 10, 15, 17, 19, 21 - 24, 26, 27, 29 – 31, 37, 40 классов МКТУ. В результате регистрации 19.06.2006 г. договора об уступке товарного знака в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ правообладателем указанного товарного знака с присвоением ему номера 308762 стало ЗАО «Пластика», Московская обл., г. Химки. Роспатентом 04.04.2011 г. был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №308762, согласно которому его правообладателем стало ЗАО «Компания «Пластика», Москва (далее — правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении всех товаров 17 и 19

классов МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, которые позволили коллегии сделать вывод о том, что знак по свидетельству №308762 затрагивает его интересы в отношении товаров 19 класса МКТУ, поскольку ЗАО «Самотлор Траст» осуществляет деятельность, связанную с разработкой и поставкой на российский рынок ламинированного паркета с использованием обозначения «MILLENNIUM».

В связи с указанным правообладателю надлежит доказывать использование товарного знака в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель воспользовался своим правом и представил в ответ на заявление от 11.05.2011 отзыв и копии контракта №SRKP10 от 01.12.2010 между ООО «САВАРУС» и ЗАО «Компания «Пластика» на 6 л. и товарных накладных на 11 л., а также образцы этикеток.

По мнению правообладателя представленные документы подтверждают использование товарного знака по свидетельству №308762 в отношении резинового технического уплотнения, которое одновременно может быть отнесено к 17 и 19 классам МКТУ, поскольку является изделием из резины и неметаллическим строительным материалом.

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.05.2011 включает Кодекс и Правила.

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 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; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением

товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации

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 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты (11.05.2011) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 11.05.2008 по 10.05.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №308762 представляет собой словесное обозначение «Millennium», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Коллегией установлена заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении товаров 19 класса МКТУ.

В результате анализа представленных правообладателем документов (контракта на поставку уплотнений и товарных накладных) установлено, что они касаются товаров: «уплотнения резиновые технические». Указанные товары в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг относятся к средствам и материалам для уплотнения, которые включены в 17 класс МКТУ и не являются неметаллическими строительными материалами, входящими в 19 класс МКТУ, как указывает правообладатель в своем отзыве.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не позволяют сделать вывод об использовании товарного знака по свидетельству №308762 в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 11.05.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №308762 в отношении всех товаров 19 класса МКТУ.