

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 19.07.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2011, поданное по поручению ФБЮЖН ТЕХНИКС КО ЛИМИТЕД, Рум 1306, 13/Ф, Карнивал Коммершиал Билдинг, 8 Ява Роад, Норт Поинт, Гонконг (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №232394, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака со словесным элементом «GoldStar» по заявке №2000729175/50 с приоритетом от 16.11.2000 произведена 19.12.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №232394 в отношении товаров 02, 03, 04, 08, 16, 18, 20, 21 классов МКТУ на имя Ал Саид Мухаммед, 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 11, к. 1, кв. 51 (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 16.11.2020.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 19.07.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №232394 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, в отношении товаров 08 класса МКТУ.

Заявление от 19.07.2011 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 28.07.2011 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления. В материалах дела имеется почтовое уведомление о вручении указанной корреспонденции правообладателю.

Вместе с тем правообладатель свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 19.07.2011 включает Кодекс и Правила Палаты по патентным спорам.

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 или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 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.

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

В качестве обоснования заинтересованности лицо, подавшее заявление, указывает на то, что ему принадлежат исключительные права на товарный знак «GoldStar» по свидетельству №428769, а также поданы на регистрацию обозначения «GoldStar» по заявкам №2011722845/50, №2010741187/50. Кроме того, компания ФЬЮЖН ТЕКНИКС КО ЛИМИТЕД планирует развитие на территории Российской Федерации товарного знака «GoldStar» в следующих сегментах: домашней аудио-видео техника; климатическая техника; домашняя, кухонная утварь и посуда; бытовая техника; бритвы электрические и неэлектрические, лезвия бритвенные, машинки для стрижки волос электрические. Компанией ФЬЮЖН ТЕКНИКС КО ЛИМИТЕД определен разработчик, производитель и дистрибьютор указанных товаров – компания СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД, имеющая опыт производства и ввоза на территорию Российской Федерации техники Supra, с которой заключен договор о намерениях по разработке дизайна товаров 08 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих заинтересованность при подаче заявления, были представлены:

- договор о намерениях от 19.06.2011, заключенный ФЬЮЖН ТЕКНИКС КО ЛИМИТЕД с СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД [1];
- контракт №70 от 19.06.2011, заключенный ФЬЮЖН ТЕКНИКС КО ЛИМИТЕД с СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД [2];
- акт выполненных работ по контракту №70 [3];
- фотографии товаров 08 класса МКТУ под товарным знаком «GoldStar» [4];
- контракт на поставку №S09-10 от 14.09.2010, заключенный СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД с ООО «Дельта Логистик» [5];
- платежные документы по контракту №S09-10 [6];
- сертификаты соответствия к контракту №S09-10 [7];
- грузовые таможенные декларации по контракту №S09-10 [8];
- договор поставки №ДЛ02-10 от 27.10.2010, заключенный между ООО «Дельта Логистик» и ООО «Первый Элемент» [9];
- товарные накладные и счета-фактуры к договору №ДЛ02-10 [10];
- платежные документы по договору №ДЛ02-10 [11];
- справка из RU center о владельце домена GOLDSTAR-RUS.RU [12];
- письмо от компании ФЬЮЖН ТЕКНИКС КО ЛИМИТЕД [13].

Анализ материалов [1] - [13], представленных к заявлению от 19.07.2011, показал, что лицо, подавшее заявление, намерено использовать обозначение «GoldStar» для маркировки товаров, однородных указанным в перечне 08 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №232394, а именно бритв неэлектрических.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров 08 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №232394.

В отношении использования товарного знака по свидетельству №232394 в отношении товаров 08 класса МКТУ следует отметить следующее.

С учетом даты (20.07.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 20.07.2008 по 19.07.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №232394 является словесными и представляет собой слово «GoldStar», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №232394 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 08 класса МКТУ, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 19.07.2011.

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

удовлетворить заявление от 19.07.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №232394 в отношении всех товаров 08 класса МКТУ.