

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, ГК РФ) 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 от 31.01.2011, поданное ИП Щекотовым О.В., Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТОПАЗ» по свидетельству №249569 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем словесного товарного знака «ТОПАЗ» по заявке №2001739424/50 с приоритетом от 11.12.2001, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.06.2003 за №249569, является Закрытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Топаз», Московская обл. (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №249569 действует в отношении товаров 2, 4, 6, 9-12, 14, 18-21, 24-34 и услуг 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 31.01.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТОПАЗ» по свидетельству №249569 в отношении товаров 14 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение всего срока действия.

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №249569 в отношении вышеуказанных товаров приложены к заявлению и представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 28.04.2011.

В частности, лицом, подавшим возражение, представлены сведения о том, что ИП Щекотов О.В. является владельцем ювелирного салона «ТОПАЗ», состоит на учете в Государственной пробирной палате как лицо, осуществляющее операции с драгоценными

камнями и металлами, а также, что им подана заявка на регистрацию товарного знака №2010742557/50 «ТОПАЗ ювелирный салон».

Правообладателем товарного знака «ТОПАЗ» по свидетельству №249569 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Договор №60 от 02.07.2010 на оказание рекламно-технической поддержки между правообладателем и ООО «Грифель». Приложения к договору от 13.07.2010, 14.07.2010, 16.07.2010. Товарная накладная №644 от 10.08.2010.
2. Счет-фактура №01549 от 23.05.2010, товарная накладная №000983 от 23.08.2010, акт о выполнении работ от 23.08.2010 между правообладателем и ООО «Наш Градь».
3. Счет фактура №01845 от 20.09.2010, товарная накладная №001164 от 20.09.2010, акт о выполнении работ от 20.09.2010 между правообладателем и ООО «Наш Градь».

По мнению правообладателя, представленные материалы свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству №249569 в отношении товаров 14 класса МКТУ, в том числе часов настенных, значков и золотых значков.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 31.01.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

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 был 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 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 ГК РФ, 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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2011, товарный знак «ТОПАЗ» по свидетельству №249569 не использовался в отношении товаров 14 класса МКТУ в течение всего срока действия, в том числе и в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, в частности в период с 21.02.2008 по 20.02.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №249569 представляет собой словесное обозначение «ТОПАЗ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ представленных правообладателем документов [1-3] показал, что они не позволяют сделать вывод об использовании товарного знака по свидетельству №249569 в отношении товаров 14 класса МКТУ в указанный в заявлении период.

Так, предметом договора [1] является оказание рекламно-технической поддержки, то есть для правообладателя изготавливается определенная рекламная продукция, в частности к 15-летию компании.

Исходя из счетов-фактур и товарных накладных [2, 3], заказ правообладателем значков также приурочен к вышеуказанной дате.

Сведения о введении изготовленной продукции в гражданский оборот (реализация ее третьим лицам) правообладателем не представлены.

Таким образом, из представленных правообладателем материалов следует, что указанная в материалах [1-3] продукция предназначена для личных целей

правообладателя, и цель ее изготовления не связана непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода о надлежащем использовании указанного знака в установленные пунктом 9 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 14 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 31.01.2011.

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

удовлетворить заявление от 31.01.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №249569 в отношении товаров 14 класса МКТУ.