

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 от 21.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «2ВА САМОЛЕТА» по свидетельству №238263, поданное ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «2ВА САМОЛЕТА» по заявке №2001734805/50 с приоритетом от 13.11.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.02.2003 за №238263 в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «2ВА САМОЛЕТА», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 22.02.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №238263 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение законодательно установленного срока в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления от 03.03.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.04.2011, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

В Палату по патентным спорам отзыва правообладателя на заявление от 21.02.2011 представлено не было.

Лицом, подавшим заявление, для подтверждения заинтересованности, предусмотренной требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса, были представлены материалы, проанализировав которые, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает

заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №238263 в отношении указанных в заявлении от 21.02.2011 услуг 35 и 42 классов МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения заявления включает Кодекс, Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и 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 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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их

упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Согласно пункту 1.12 Правил ППС в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 21.02.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре.

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 1505 Кодекса и статьей 17 Закона.

Ввиду этого, направив уведомления по адресам, имеющимся в Госреестре, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 21.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №238263 в связи с его неиспользованием.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №238263 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ в законодательно установленные сроки.

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

удовлетворить заявление от 21.02.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №238263 в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ.