

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 «COOPER» по свидетельству №133091, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КУПЕР», Республика Татарстан (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №94026341/50 с приоритетом от 25.07.1994 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.09.1995 за № 133091 в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Купер Индастриз, Инк., США. В дальнейшем в наименование правообладателя были внесены изменения, и в настоящее время правообладателем является Купер Индастриз ЛЛК., США (далее – правообладатель).

Товарный знак «COOPER» по свидетельству №133091 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «COOPER», выполненным заглавными буквами латинского алфавита и наклоненной в сторону линией над буквой «Р».

В Палату по патентным спорам 16.08.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 133091 в отношении товаров 07 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 производителем насосных

установок с системой управления и автоматизации нефтепромыслового оборудования и имеет реальные намерения производить и маркировать свои товары сходным до степени смешения товарным знаком. Кроме того, оригинальная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, фонетически тождественна оспариваемому товарному знаку.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №133091 в отношении товаров 07 класса МКТУ, что и является объемом правовой охраны, подлежащим рассмотрению коллегией.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и письмо в свободной (форма 001) от 09.09.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 27.10.2011 года, с приложением копии заявления от 16.08.2011.

На заседание коллегии, состоявшемся 27.10.2011, правообладатель ходатайствовал о переносе рассмотрения заявления на более поздний срок. Ходатайство было удовлетворено, и заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 30.11.2011. На заседание коллегии, состоявшееся 30.11.2011, правообладатель не явился и отзыва по мотивам заявления не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявление от 16.08.2011, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.08.2011 включает Кодекс 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.

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 07 класса МКТУ в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 16.08.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 16.08.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №133091.