

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), рассмотрела заявление от 18.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ZEBRA» по свидетельству №318731, поданное ООО Завод «Пленочных систем отопления», г. Челябинск (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ZEBRA» по заявке №2004726978 с приоритетом от 22.11.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.12.2006 за № 318731 на имя ООО «Зебра-Маркет, г. Орск (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05, 09, 11, 12, 16, 21, 31 и услуг 36, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ZEBRA» по свидетельству №318731 в отношении части товаров 11 класса МКТУ *«аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств; аппараты для высушивания; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные для фруктов; водонагреватели; грелки; грелки для ног [электрические]; грелки для постели; грелки карманные; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; каминные комнатные; ковры с*

электрообогревом; муфты для ног электрические; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для саун; одеяла с электрообогревом; печи [отопительные приборы]; пластины нагревательные; плиты для отопления; подогреватели для аквариумов; подушки с электрообогревом [за исключением используемых в медицинских целях]; приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для сушки кормов; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; сушилки для белья электрические; сушилки для воздуха; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; теплообменники» и части услуг 40 класса МКТУ «обработка металлов; пайка; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]» по причине его неиспользования в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

К заявлению приложены материалы, свидетельствующие о заинтересованности лица, подавшего заявление, обусловленной тем обстоятельством, что, являясь производителем пленочных систем отопления, оно имеет реальное намерение использовать для индивидуализации своих товаров, относящихся к 11 классу МКТУ, и услуг, относящихся к 40 классу МКТУ, сходный товарный знак, и осуществило необходимые подготовительные действия к такому использованию, поскольку подало на государственную регистрацию товарного знака сходное обозначение по заявке №2010735724.

В юридический адрес правообладателя и в адрес для переписки, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.12.2011. Корреспонденция, направленная в юридический адрес правообладателя, была возвращена почтой в связи с отсутствием организации по указанному адресу.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был, и правообладатель участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №318731 убедительными.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Кодекс и 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 пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 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.

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: 1) 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; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 18.09.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации №318731 и в материалах заявки № 2004726978.

По сведениям, полученным из Госреестра, договор об отчуждении исключительного права на товарный знак №318731, в соответствии с которым его правообладателем стало бы другое лицо, в Роспатенте не зарегистрирован. В наименование и адрес правообладателя изменения также не вносились.

Ввиду этого, направив уведомления по юридическому адресу и в адрес для переписки, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 18.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу указанного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №318731, не видит оснований для вывода об использовании товарного знака в установленные сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.09.2011.

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

удовлетворить заявление от 18.09.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №318731 в отношении товаров 11 класса МКТУ «аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств; аппараты для высушивания; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные для фруктов; водонагреватели; грелки; грелки для ног [электрические]; грелки для постели; грелки карманные; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камины комнатные; ковры с электрообогревом; муфты для ног электрические; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для саун; одеяла с электрообогревом; печи [отопительные приборы]; пластины нагревательные; плиты для отопления; подогреватели для аквариумов;

подушки с электрообогревом [за исключением используемых в медицинских целях]; приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для сушки кормов; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; сушилки для белья электрические; сушилки для воздуха; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; теплообменники» и услуг 40 класса МКТУ «обработка металлов; пайка; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]».