

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 23.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 111419 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СаШиКо», г. Омск (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «oral» по заявке № 92013538 с приоритетом от 29.12.1992 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.05.1993 за № 111419 в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Фирмы «Селективест», Цюрих (CH). В настоящее время на основании договора об уступке исключительного права на товарный знак, зарегистрированного 04.08.2004 Роспатентом за № 34160, правообладателем товарного знака по свидетельству № 111419 является компания Набурн Лимитед, Преспас 2, 3 флор, офис 302, П.С.1082 Никосия, Кипр (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.10.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 111419 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 11.11.2011 о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 12.12.2011, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

В палату по патентным спорам отзыва от правообладателя на заявление от 23.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 111419 не поступало.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих при рассмотрении заявления, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 23.09.2011 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 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.

В соответствии с пунктом 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 меняющим его существа.

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.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 111419, согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие об осуществлении им деятельности по производству сигарет. Кроме того, лицо, подавшее заявление, подало заявки № 2011730927, №2011730929 на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении сходного обозначения «oral» в отношении товаров 34 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ. В связи с этим лицо, подавшее заявление, имеет законный интерес в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 111419.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 23.09.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре и материалах заявки №92013538/50.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о заявлении от 23.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №111419.

В силу указанного палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №111419 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ в законодательно установленные сроки.

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

удовлетворить заявление от 23.09.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 111419 полностью.