

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 05.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗАРЯ» по свидетельству №215510, поданное ООО «ГК Заря», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ЗАРЯ» по заявке №2000719714 с приоритетом от 03.08.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.06.2002 за № 215510 на имя ЗАО «1991 Лоб.О.», Москва, в отношении услуг 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате регистрации 27.12.2006 в Роспатенте договора №РД0016190 об уступке товарного знака его правообладателем стала компания БАНДЕЛЕРО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Республика Сейшельских Островов (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 03.08.2020.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗАРЯ» по свидетельству №215510 в отношении части услуг 42 класса МКТУ «обеспечение временного проживания» 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, обладая правом на сходное фирменное наименование и на товарный знак со словесным элементом «ЗАРЯ» по свидетельству №174609, зарегистрированный в отношении услуг 42 класса МКТУ «гостиницы», оно ведет хозяйственную деятельность в отношении услуг, однородных с услугами 42 класса МКТУ спорной регистрации.

В юридический адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Уведомление было получено правообладателем, однако отзыва на заявление правообладатель не представил и участия в заседании коллегии не принял, поскольку полномочия его представителя как патентного поверенного Российской Федерации не были подтверждены.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 05.08.2011 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗАРЯ» по свидетельству №215510 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 течении 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 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 связи с тем, что правообладателем, в установленном порядке уведомленным о поступившем заявлении, не были представлены какие-либо документы, подтверждающие использование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №215510 в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение временного проживания» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки, коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для вывода об использовании товарного знака в установленные сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 05.08.2011.

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

удовлетворить заявление от 05.08.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №215510 в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение временного проживания».