

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 10.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MARIO» по свидетельству №273153, поданное компанией Нинтендо Ко., Лтд, Япония (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «MARIO» по заявке №2002723259 с приоритетом от 17.10.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.08.2004 за № 273153 на имя Валового Александра Николаевича, Украина, в отношении товаров 02, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате регистрации 21.04.2006 в Роспатенте договора №РД0008330 об уступке товарного знака в отношении части товаров и/или услуг все услуги 43 класса МКТУ перешли в регистрацию товарного знака №305395, которая была осуществлена на имя другого лица.

В результате регистрации 18.10.2006 в Роспатенте договора №РД0013283 об уступке товарного знака его правообладателем стало ООО «Камелия», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MARIO» по свидетельству №273153 в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 25, 30 и услуг 41 классов МКТУ 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 известным в мире производителем игровых консолей и компьютерных игр, компания создала в 1983 году для игры «Super Mario Bros» популярный во всем мире персонаж MARIO, который используется ею для индивидуализации широкого спектра товаров. Кроме того, лицо, подавшее заявление, является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом MARIO/МАРИО (свидетельства №№366542, 436878, 426389, 404564, 389731, 378855, 363380, 354335), а также подало заявки №№ 2010707704, 2010707697, 2010707718 на регистрацию сходных товарных знаков в отношении однородных товаров 09, 14, 16, 18, 25, 30 и услуг 41 классов МКТУ спорной регистрации, что свидетельствует о намерении использовать спорное обозначение в своей деятельности в отношении этих товаров и услуг.

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, назначенного на 07.11.2011, которое было возвращено почтой.

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 заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 10.08.2011 о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака «MARIO» по свидетельству №273153 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 10.08.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации №273153 и в материалах заявки № 2002723259.

По сведениям, полученным из Госреестра, договор об отчуждении исключительного права на товарный знак №273153, 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 уведомление по юридическому адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 10.08.2011 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 №273153, не видит оснований для вывода об использовании товарного знака в установленные сроки в отношении товаров 28 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 10.05.2011.

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

удовлетворить заявление от 10.08.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №273153 в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 25, 30 и услуг 41 классов МКТУ.