

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 12.10.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №207314 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Энергосберегающая Компания «Новый Свет», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «НОВЫЙ СВЕТ» по заявке №99719799 с приоритетом от 25.11.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.12.2001 за №207314 на имя ЗАО «Агентство Новый Свет», Москва, в отношении товаров 01, 03 - 32, 34 и услуг 35 – 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Регистрация действует до 25.11.2019г.

На основании регистрации Роспатентом договора №РД0062231 от 22.03.2010 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №207314 правообладателем указанного товарного знака является Россихин Сергей Николаевич, Москва (далее – правообладатель).

Решением Роспатента от 28.10.2011 правовая охрана товарного знака по свидетельству №207314 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 09, 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.10.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №207314 в

отношении всех товаров 09 и 11, а также услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

По результатам рассмотрения заявления от 12.10.2010 на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.03.2011, было принято решение Роспатента от 17.03.2011 прекратить делопроизводство по данному заявлению. В приложенном к решению Роспатента от 17.03.2011 заключении коллегии Палаты по патентным спорам оно было обосновано отсутствием оснований для признания лица, подавшего заявление, заинтересованным лицом в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Указанное решение Роспатента было признано недействительным решением Арбитражного суда города Москвы от 12.08.2011 по делу № А40-55039/11-51-465. Согласно данному судебному акту решение Роспатента от 17.03.2011 принято в нарушение статей 1486, 1514 Кодекса и Правил, поскольку Правила не содержат такого основания для прекращения делопроизводства как подача заявления незаинтересованным лицом, и вопрос о наличии или отсутствии заинтересованности может быть разрешен только при рассмотрении заявления по существу.

Признание судом решения Роспатента от 17.03.2011 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего заявление от 12.10.2010 считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит рассмотрению коллегией Палаты по патентным спорам.

Во исполнение указанного судом в адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 824) о назначении коллегии после решения суда от 16.09.2011 с указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.11.2011. Указанная корреспонденция вернулась в адрес Палаты по патентным спорам.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о том, что неиспользуемый товарный знак затрагивает его интересы в отношении ряда услуг 42 класса МКТУ, поскольку лицом, подавшим

заявление, под его фирменным наименованием осуществляется деятельность, связанная с промышленными исследованиями и разработками.

В связи с указанным выше лицо, подавшее заявление, уточнило заявление следующим образом: досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №207314 только в части услуг 42 класса МКТУ: «промышленные и научные исследования и разработки».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.10.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), 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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил, 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 силу изложенного выше, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №207314, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении части услуг 42 класса МКТУ, а именно: «промышленные и научные исследования и разработки», и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 12.10.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 12.10.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №207314 в отношении услуг 42 класса МКТУ: «промышленные и научные исследования и разработки».