

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 ППС), рассмотрела заявление от 22.12.2010 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации №548709 в связи с неиспользованием знака, поданное Индивидуальным предпринимателем Харитоновым Глебом Эдуардовичем, г. Владимир (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация №548709 знака «FINA» с конвенционным приоритетом от 23.12.1988 произведена Международным Бюро ВОИС 14.06.1989 в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 09, 17, 19, 22, 29, 31 классов МКТУ. Владелец регистрации является PETROFINA S.A., Rue de l'Industrie, 52 B-1040 Bruxelles BE (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №548709 знака «FINA» в отношении товаров 04 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Лицо, подавшее заявление обосновало свою заинтересованность в подаче заявления следующим:

- Харитонов Г.Э. является единственным участником ООО «Владимирская топливная компания ВОЛГА М-7», осуществляющего деятельность по эксплуатации комплекса придорожного сервиса с АЗС;

- Харитонов Г.Э. предложил обществу использовать при ведении деятельности по эксплуатации комплекса придорожного сервиса с АЗС, автосервисов и станций технического обслуживания транспортных средств коммерческое обозначение «FINNA»;

- Харитоновым Г.Э. были поданы заявки (№2009704948/50 и №2009704949/50) на регистрацию товарного знака «FINNA»;

- после регистрации обозначения «FINNA» в качестве товарного знака Индивидуальный предприниматель Харитонов Г.Э. должен заключить с ООО «Владимирская топливная компания ВОЛГА М-7» лицензионный договор;

- знак по международной регистрации №548709 был противопоставлен как сходный до степени смешения в ходе экспертизы обозначения «FINNA» по заявкам №2009704948/50 и №2009704949/50.

В качестве подтверждения заинтересованности лицом, подавшим заявление, представлены следующие документы:

- выписка из ЕГРН по ООО «ВТК ВОЛГА М-7»;
- свидетельство о государственной регистрации права от 03.10.2008;
- разрешение на строительство от 28.11.2008;
- разрешение участника ООО «ВТК ВОЛГА М-7» от 01.12.2008;
- договор подряда на разработку дизайн-проекта от 01.12.2008;
- договор подряда от 12.01.2009;
- приложение №1 к договору подряда – смета от 12.01.2009;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.07.2009;
- свидетельство о государственной регистрации права от 04.09.2009;
- фотографии или рекламные материалы (общий вид АЗС «FINNA»);
- свидетельство о государственной регистрации Индивидуального предпринимателя Харитонova Г.Э.;
- письмо Управления статистики с видами деятельности Индивидуального предпринимателя;
- уведомления о поступлении и регистрации заявок №2009704948/50 и №2009704949/50;

- уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявкам №2009704948/50 и №2009704949/50;

- письмо Индивидуального предпринимателя Харитонов Г.Э. в компанию PETROFINA S.A. и приложения к нему.

Заявление от 22.12.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 13.01.2011 о дате заседания коллегии с приложением копий заявления.

Правообладатель, надлежащим образом уведомленный о дате заседания коллегии, свой отзыв по мотивам заявления не представил.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.12.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

От лица, подавшего заявление, 10.05.2011 поступила просьба о признании заявления от 22.12.2010 отозванным.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по заявлению от 22.12.2010 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны знака по международной регистрации №548709.