

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2011, поданное компанией Кавасаки Юкогио Кабусики Кайся, Япония (также торгующая как Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд.) (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №270338 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 19.06.2004 за №270338 по заявке №2002728788/50 с приоритетом от 27.11.2002 на имя КАБУСИКИ КАЙСЯ ТАКЭМАЭ (также торгующая как Т.М. СПОРТС КОРП.) (далее - правообладатель) для товаров 25, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «KAWASAKI», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам 06.10.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №270338 в отношении товаров 25 класса МКТУ в связи с неиспользованием товарного знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о том, что компания Кавасаки Юкогио Кабусики Кайся является производителем одежды, головных уборов и различных аксессуаров, при маркировке которых используется знак «Kawasaki». Данная компания является правообладателем товарного знака «Kawasaki», зарегистрированного в отношении товаров 25 класса МКТУ в различных странах, в том числе, в странах Европейского Союза. В настоящее время компания Кавасаки Юкогио Кабусики Кайся испрашивает правовую охрану знака «Kawasaki» по международной регистрации №1038587 на территории Российской Федерации. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам признала лицо, подавшее заявление, заинтересованным в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №270338 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В почтовый адрес правообладателя (KABUSHIKI KAISHA TAKEMAE (also trading as T.M. SPORTS CORP.) 2-12-12, Torigoe, Taito-Ku, Tokyo, Japan) и адрес для переписки (ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры" Патентному поверенному РФ Л.М.Серовой, ул. Б. Спасская, д. 25, стр. 3, Москва, 129090), указанные в Госреестре и в материалах заявки №2002728788/50, в установленном порядке были направлены уведомления от 09.12.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.02.2012, с приложением заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

На заседание коллегии, состоявшееся 02.02.2012, правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.10.2011 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС в случае непредставления правообладателем 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 06.10.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №270338) и в материалах заявки №2002728788/50. На дату рассмотрения заявления (02.02.2012) от правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 1505 Кодекса, не поступало.

Ввиду этого, направив уведомления в адрес правообладателя и адрес для переписки, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 06.10.2011 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №270338 в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака по свидетельству №270338 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 06.10.2011.

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

удовлетворить заявление от 06.10.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №270338 в отношении товаров 25 класса МКТУ.