

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 23.06.2011, поданное ОАО «ГУМАТ», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГУМЭЛ» по свидетельству №253590, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001724408/50 с приоритетом от 13.08.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.08.2003 за №253590 в отношении товаров 1, 5, 31 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Гумат", 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А. На основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2011 за № РД0077311, правообладателем товарного знака по свидетельству №253590 является Общество с ограниченной ответственностью "Аграрные технологии" (ООО "АгроТех Гумат"), 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 125, оф. 508 (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГУМЭЛ» по свидетельству №253590 полностью, а также с просьбой об отмене регистрации договора отчуждения исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный за №РД0077311 от 28.02.2011.

При этом пошлина за подачу данного заявления была уплачена в размере, соответствующем размеру пошлины за подачу заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.

В качестве обоснования своих доводов лицом, подавшим заявление, указано, что 30.09.2004 произошла законная ликвидация юридического лица ООО «Гумат» (664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А), являющегося на тот момент правообладателем товарного знака по свидетельству №253590. Не смотря на это обстоятельство, по прошествии более чем шести лет с момента ликвидации данного лица была осуществлена государственная регистрация договора об отчуждении исключительных прав на данный товарный знак.

При этом в заявлении присутствуют ссылки на статью 12, пункт 3 статьи 1483 и пункт 1 статьи 1536 Гражданского кодекса Российской Федерации.

К заявлению приложена выписка из ЕГРЮЛ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, представил отзыв и представил материалы, доказывающие, по его мнению, использование спорного товарного знака в отношении приведенных в перечне товаров и услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 26.10.2011 лицом, подавшим заявление, было заявлено ходатайство о рассмотрении заявления в качестве заявления о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с ликвидацией юридического лица – правообладателя на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 23.06.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по заявлению принимается в случае выявления при подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению.

Анализ заявления показал следующее.

Заявление содержит ссылки на статью 12, пункт 3 статьи 1483 и пункт 1 статьи 1536 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, статья 12 Кодекса представляет собой способы защиты гражданских прав, статья 1536 Кодекса регламентирует прекращение правовой охраны наименования

места происхождения товара и действия свидетельства об исключительном праве на такое наименование, пункт 3 статьи 1486 Кодекса содержит критерии охраноспособности товарного знака, применяемые при оценки его охраноспособности.

Таким образом, вышеприведенные правовые нормы не могут быть применены при рассмотрении в Палате по патентным спорам заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Рассмотрение споров о признании недействительным договора отчуждения исключительных прав на товарный знак не относится к компетенции Палаты по патентным спорам и Роспатента и может быть осуществлено в судебном порядке.

Относительно ходатайства лица, подавшего возражение, о рассмотрении настоящего заявления в качестве заявления о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с ликвидацией юридического лица – правообладателя на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса, следует пояснить следующее.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с уплатой соответствующей пошлины, а не в Палату по патентным спорам.

Кроме того, ссылка на данную статью не была приведена в материалах заявления и выходит за его рамки.

Таким образом, рассмотрение заявления от 23.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по вышеуказанным основаниям не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, что обуславливает наличие обстоятельств, исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению Палатой по патентным спорам.

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

прекратить делопроизводство по заявлению от 23.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №253590.