

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 12.08.2011 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации №953819 в связи с неиспользованием знака, поданное по поручению компании ПРОНЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛТД, Кипр (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация №953819 знака «PRONETA industrial network analyzer» с конвенционным приоритетом от 04.09.2007 произведена Международным Бюро ВОИС 02.01.2008 в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ. Владелец регистрации является компания ANF DATA spol. s r.o. Pujmanové 1221 CZ-140 00 Praha 4, Tchèque, République (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №953819 знака «PRONETA industrial network analyzer» в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Лицо, подавшее заявление, обосновывая свою заинтересованность при подаче заявления, отметило, что с мая 1999 года занимается поставками и продажами компьютерных комплектующих и имеет намерение реального использования сходного до степени смешения обозначения «PRONET GROUP» на территории Российской Федерации, в связи с чем была подана заявка №2009722989/50 на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака.

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

- распечатка информации о компании с сайта www.pronetgroup.ru;
- календари с обозначением «PRONET GROUP» за 2009-2010 годы;
- визитка с обозначением «PRONET GROUP»;
- соглашение о намерениях от 04.03.2010 на производство и поставку компьютерного оборудования под обозначением «PRONET GROUP»;
- сертификаты.

Заявление от 12.08.2011 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 23.08.2011 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления. Из адреса правообладателя корреспонденция была возвращена почтой с пометкой «parti» (адресат выбыл).

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

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.08.2011 включает упомянутые Кодекс и Правила ППС.

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 со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договарившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Согласно пункту 5.2 Правил Палаты по патентным спорам, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы, коллегия Палата по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №953819 в отношении товаров 09 и связанных с ними услуг 38, 42 классов МКТУ.

С учетом даты (12.08.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 12.08.2008 по 11.08.2011 включительно.

Знак по международной регистрации №953814 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «PRONETA» и «INDUSTRIAL NETWORK ANALYZER», выполненное буквами латинского алфавита в две строки. Между этими словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде кривой линии. Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «PRONETA», выполненный крупным жирным шрифтом. Расположенный под ним словесный элемент «INDUSTRIAL NETWORK ANALYZER» занимает второстепенное положение, выполнен мелким шрифтом и исключен из самостоятельной правовой охраны на территории Российской Федерации. Знак по международной регистрации №953814 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 12.08.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации №953819 и базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя знака о поступившем заявлении от

12.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации №953819.

В этой связи Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №953819 знака «PRONETA», не имеет оснований для вывода об использовании данного знака в отношении указанных в регистрации товаров и услуг в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 12.08.2011.

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

удовлетворить заявление от 12.08.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №953819.