

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 13.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №281343 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Эллайд Брэндз С.р.Л., Италия(далее — лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация спорного товарного знака по заявке №2003717555/50 с приоритетом от 11.09.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 24.01.2005 за №281343 на имя компании Винедос Ерразуриз Овалле С.А., Чили (далее - правообладатель) для товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение в виде этикетки для вина, состоящей из двух горизонтально расположенных прямоугольников разного замера, между которыми помещен изобразительный элемент, имеющий многоугольную, несимметричную форму. Внутри верхнего прямоугольника расположено слово «MACHILE». Под словесным элементом «MACHILE» помещена техническая информация о месте производства, содержании алкоголя и объеме продукции на испанском языке.

В палату по патентным спорам 16.05.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №281343 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с

неиспользованием товарного знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации. Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности, связанной с производством алкогольной продукции: в частности, компания Эллайд Брэндз С.р.Л. производит вино и маркирует его обозначением, сходным со спорным товарным знаком. В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №281343 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В адрес правообладателя (Viñedos Errázuriz Ovalle S.A., Amunategui 178, 4th Floor, Santiago, Chile), указанный в Госреестре, а также в адрес для переписки (ООО "Союзпатент", ул. Ильинка, д.5/2, Москва, 103735), в установленном порядке были направлены уведомления от 16.06.2011 о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 01.09.2011, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

В палату по патентным спорам отзыва от правообладателя на заявление от 13.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №281343 не поступало.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении заявления, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 13.05.2011 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.

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 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 13.05.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре и материалах заявки №2003717555/50.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о заявлении от 13.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №281343.

В силу указанного палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №281343 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ в законодательно установленные сроки.

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

удовлетворить заявление от 13.05.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №281343.