

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 05.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №185316, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Комфорт и К», г. Ярославль (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №97711796/50 с приоритетом от 05.08.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.03.2000 за №185316 в отношении товаров и услуг 19, 20, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ на имя Акционерного общества "Строительно-коммерческая фирма "Комфорт", г.Брянск. Впоследствии наименование правообладателя было изменено на Открытое акционерное общество "Строительно-коммерческая фирма "Комфорт", г. Брянск (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №185316 является комбинированным и содержит словесный элемент «КОМФОРТ», выполненный заглавными буквами русского алфавита. В словесном элементе «КОМФОРТ» буква «Ф» выполнена с оригинальной графической проработкой. Также внутри буквы «ф» расположена буква «к».

В Палату по патентным спорам 09.03.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №185316 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение законодательно установленного срока в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения заинтересованности, предусмотренной требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса. Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим

заявление, хозяйственной деятельности, связанной с производством мебели (в частности, столов для швейных машин разных моделей). В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №185316 в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к тому, что ОАО СКФ «Комфорт» активно применяет оспариваемый товарный знак в отношении товаров и услуг, для которых он зарегистрирован: товарный знак проставляется на упаковке товаров, а также в договорах на поставку товаров.

Вместе с тем, документального подтверждения деятельности правообладателя представлено не было.

К отзыву правообладателем были представлены следующие документы:

1. протокол №2 Заседания Совета Директоров ОАО СКФ «Комфорт» от 15.06.2007;
2. приказ о назначении на должность Генерального директора;
3. Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику.

Также правообладатель в своем отзыве указал на то, что не возражает провести переговоры с лицом, подавшим заявление, о мирном урегулировании спора. Кроме того, правообладателем было указано, что в связи с нахождением его представителя в очередном отпуске, у правообладателя нет возможности подготовить документы, подтверждающие использование товарного знака. В связи со стремлением мирного урегулирования спора с лицом, подавшим возражение, а также в связи с отпуском представителя компании, правообладателем выражена просьба о переносе заседания коллегии, назначенного на 02.06.2011, на более поздний срок.

Рассмотрев представленную просьбу о переносе, коллегия палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении ходатайства, поскольку указанные причины отложения разбирательства на более поздний срок, являются неубедительными по следующим причинам. Со стороны лица, подавшего заявление, не поступало просьбы о переносе заседания в связи с осуществлением между сторонами дела переговоров по поводу мирного урегулирования спора. Кроме того, на заседании коллегии палаты по патентным спорам лицо, подавшее заявление, возражало против переноса заседания по данному основанию.

Что касается довода правообладателя о том, что представитель правообладателя находился в очередном отпуске, следует отметить, что согласно приказу о предоставлении отпуска работнику [3], на дату заседания коллегии, представитель правообладателя приступил к выполнению трудовых обязанностей. Кроме того, правообладателю был предоставлен срок, объективно достаточный для подготовки к заседанию коллегии, поскольку уведомление о дате заседания, назначенной на 02.06.2011, было направлено в адрес правообладателя 05.04.2011 и получено им 13.04.2011. Таким образом, коллегия палаты по патентным, учитывая, что правообладатель не представил никаких сведений об использовании своего товарного знака, отказала в удовлетворении ходатайства о переносе.

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

Правовая база для рассмотрения заявления включает Кодекс и 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.

С учетом даты (09.03.2011) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 09.03.2008 по 08.03.2011, включительно.

Проанализировав представленный правообладателем отзыв, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что приведенные в нем доводы не могут служить доказательством использования товарного знака со словесным элементом «КОМФОРТ» по свидетельству №185316 его правообладателем на территории Российской Федерации по причине того, что правообладателем не было представлено документов, подтверждающих фактическое использование товарного знака «КОМФОРТ» на территории Российской Федерации.

В силу указанного палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №185316 в отношении товаров 20 класса МКТУ в законодательно установленные сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 05.03.2011.

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

удовлетворить заявление от 05.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №185316 в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.