

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), рассмотрела заявление от 30.08.2011, поданное компанией «Штадлер Форм Актиенгеселлшафт», Швейцария (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 437591, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2005728147/50 с приоритетом от 03.11.2005 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.03.2007 за № 323385 на имя Закрытого акционерного общества «Озерская промышленная компания», Московская область, в отношении товаров 06, 11 и 20 классов МКТУ.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2011, об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров его правообладателем в отношении товаров 11 класса МКТУ стала компания «Ваказим Пропертиз Лимитед», Кипр (далее – правообладатель). В результате регистрации данного договора было оформлено свидетельство № 437591.

Товарный знак по свидетельству № 437591 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «STANLER», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «STANLER» по свидетельству № 437591 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака была обоснована им в заявлении только тем, что оно является владельцем знака «STADLER FORM» по международной регистрации № 1020396.

К заявлению была приложена только распечатка сведений о международной регистрации № 1020396.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.11.2011, в обоснование заинтересованности лица, подавшего заявление, никакие документы его представителями также не представлялись.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.11.2011, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что отсутствует надлежащее обоснование заинтересованности у лица, подавшего заявление, в частности, им не были представлены доказательства реального намерения с его стороны использовать спорный товарный знак или сходное с ним обозначение в отношении однородных товаров и документы, которые свидетельствовали бы о произведенных им необходимых подготовительных действиях к такому использованию.

В отзыве правообладателем также было указано на то, что решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащему лицу, подавшему заявление, знаку «STADLER FORM» по международной регистрации № 1020396 было принято по результатам экспертизы, пришедшей к выводу о несхожестве этого международного знака с имеющим более ранний приоритет оспариваемым товарным знаком, и правомерность данной позиции экспертизы была подтверждена решением

Роспатента от 30.09.2011, принятым по результатам рассмотрения в Палате по патентным спорам возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному международному знаку.

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.08.2011, включает в себя Кодекс.

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 обоснование заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в заявлении было указано на то, что оно обладает исключительным правом на знак «STADLER FORM» по международной регистрации № 1020396 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ. Однако, коллегия Палаты по патентным спорам, исходя из установленных законодательством критериев сходства сравниваемых обозначений, не считает этот знак сходным с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, необходимо отметить, что согласно толкованию понятия заинтересованного лица, данного Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации (см. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10), к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или

однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Таким образом, заинтересованность лица, подавшего заявление, обуславливается прежде всего конкретной областью его деятельности, а факт подачи им заявки на регистрацию тождественного или сходного знака (либо наличие у него исключительного права на сходный международный знак, для которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации) надлежит учитывать как осуществленное подготовительное действие к использованию этого знака именно в данной сфере, то есть не в качестве альтернативы для документально подтвержденной информации о конкретной области деятельности лица, подавшего заявление, а только в совокупности двух этих факторов.

Следует отметить, что лицом, подавшим заявление, не были представлены документы, которые указывали бы на область его деятельности и/или на конфликт интересов между ним и правообладателем, возникший в соответствующей сфере экономической деятельности по поводу исключительного права на спорный товарный знак или сходное с ним обозначение.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.11.2011, представитель лица, подавшего заявление, устно объяснил причину подачи заявления от 30.08.2011 только необходимостью оказать психологическое давление на правообладателя.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает наличие у лица, подавшего заявление, реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности, то есть заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака «STANLER» по свидетельству № 437591.

В соответствии с упомянутым выше Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

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

отказать в удовлетворении заявления от 30.08.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 437591.