

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 13.12.2010, поданное компанией «Бушнел Инк., корпорация штата Делавэр», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №338823, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2006709015/50 с приоритетом от 11.04.2006 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.12.2007 за №338823 в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Хорда-М», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №338823 представляет собой словесное обозначение «TASCO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TASCO» по свидетельству №338823 в отношении товаров 09 класса МКТУ 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 частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обоснована в заявлении тем, что оно обладает исключительными правами на товарные знаки «TASCO», зарегистрированные в Соединенных Штатах

Америки, Европейском Союзе и Великобритании, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В заявлении отмечено, что лицо, подавшее заявление, намерено поставлять и реализовывать в России соответствующие товары 09 класса МКТУ, но спорная регистрация товарного знака препятствует государственной регистрации товарного знака «TASCO» на его имя в отношении этих товаров.

В подтверждение указанного к заявлению были приложены следующие материалы:

- Распечатки сведений о товарных знаках «TASCO» лица, подавшего заявление, с переводом на русский язык – на 15 л. [1];
- Распечатка сведений по заявке на государственную регистрацию товарного знака «TASCO» на имя лица, подавшего заявление, и копия уведомления ФГУ ФИПС – на 3 л. [2];
- Каталоги товаров, маркированных товарным знаком «TASCO», – на 80 л. [3].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 17.01.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 10.03.2011, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на данное заседание не явился.

При этом следует отметить, что уведомление, отправленное в адрес правообладателя, было возвращено почтовым отделением в Палату по патентным спорам с указанием причины невручения соответствующего заказного письма адресату – «организация не значится».

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 13.12.2010, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

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 пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

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 меняющем его существа.

В соответствии с абзацем 2 пункта 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 3], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TASCO» по свидетельству №338823 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 13.12.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TASCO» по свидетельству №338823 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 13.12.2010.

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

удовлетворить заявление от 13.12.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №338823 в отношении товаров 09 класса МКТУ.