

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 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, г. Озеры в отношении товаров 06, 11 и 20 классов МКТУ. На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2011 за №РД0081161, 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 компании «Штадлер Форм Актиенгеселлшафт» при подаче заявления от 30.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №437591 обосновывалась наличием исключительных прав на знак «STADLER FORM» по международной регистрации №1020396.

К заявлению была приложена только распечатка сведений о международной регистрации №1020396. Иных документов в обосновании своей заинтересованности на дату рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №437591 лицом, подавшим заявление, не представлялось.

Заявление от 30.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №437591 было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 08.11.2011 и по результатам рассмотрения заявления Роспатентом было принято решение от 23.11.2011 об отказе в его удовлетворении в связи с непризнанием лица, подавшего заявление, заинтересованным в подаче данного заявления.

Решением Федерального арбитражного суда города Москвы от 26.06.2012 года по делу №А40-33201/12-26-270 признано недействительным решение Роспатента от 23.11.2011, которым отказано в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №437591.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение Решения Федерального арбитражного суда города Москвы от 26.06.2012 заявление рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 30.08.2011 включает упомянутый Кодекс и Правила ППС.

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 с пунктом 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по заявлению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II Правил ППС, и исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению или принятия по нему решения.

Анализ материалов дела показал, что Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы №09АП-24171/2012-АК от 04.10.2012 по делу №А40-33201/12-26-270 было отменено Решение Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2012 по делу №А40-33201/12-26-270, которым было признано незаконным решение Роспатента от 23.11.2011 об отказе в удовлетворении заявления от 30.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №437591.

Отмена вышеуказанного судебного акта устраняет основания для повторного рассмотрения заявления от 30.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №437591.

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

прекратить делопроизводство по заявлению от 30.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №437591.