

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 18.03.2011, поданное ООО «ЭКОДАР-Л», Московская обл., д. Румянцево (далее - лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №261171 в связи с неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ZAUBER» по заявке №2003708515 с приоритетом от 23.04.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.12.2003 за №261171 на имя Зарицкого Богдана Петровича, Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров 08, 11, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам 21.03.2011 поступило заявление от 18.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении части товаров 11 класса МКТУ «аппараты и машины для очистки воды; приборы для фильтрования воды; установки водопроводные; установки для обессоливания морской воды; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды; установки для умягчения воды; установки систем водоснабжения; фильтры бытовых или промышленных установок; фильтры для питьевой воды» в связи с

неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.06.2011, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство об уточнении перечня товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых подлежало рассмотрению поданное заявление, следующим образом: «устройства для нагрева, водораспределительные и санитарно-технические».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №261171, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, участия в заседании коллегии не принял и отзыва по мотивам заявления с доказательством использования товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ не представил.

По результатам рассмотрения заявления 25.06.2011 было принято решение удовлетворить заявление от 18.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №261171 в отношении товаров 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, водораспределительные и санитарно-технические».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2011 по делу №А40-97284/11-110-804, оставленным в силе постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 03.07.2012, вышеуказанное решение Роспатента от 25.06.2011 было признано недействительным.

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения государственного органа влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, заявление ООО «Экодар-Л» от 18.03.2011 является нерассмотренным, в связи с чем передано на повторное рассмотрение в Палату по патентным спорам.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.03.2011 включает Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного 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.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.12.2011 по делу №А40-97284/11-110-804, оставленным в силе постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 03.07.2012, было установлено, что ни один из товаров, приведенных в заявлении от 18.03.2011, не был приведен в перечне товарного знака по свидетельству №26117, а значит, заявление от 18.03.2011 не подлежало удовлетворению, поскольку невозможно прекратить охрану товарного знака для товаров, в отношении которых данный товарный знак не охранялся..

В отношении ходатайства лица, подавшего заявление, об изменении перечня товаров 11 класса, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №261171, суд установил следующее.

Указанное ходатайство содержало иные фактические данные, а именно утверждение о неиспользовании товарного знака в отношении иных товаров. Подобное ходатайство могло быть оформлено исключительно как новое заявление.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для удовлетворения заявления от 18.03.2011.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении заявления от 18.03.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № №261171.