

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 17.11.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2011, поданное по поручению компании Сиско Текнолоджи, Инк., (корпорация штата Калифорния), США (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №228223, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «CAMPUS КАМПУС» по заявке №2001711787/50 с приоритетом от 19.04.2001 произведена 19.11.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №228223 в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ на имя Баранова Андрея Геннадьевича, 109280, Москва, ул. Восточная, д. 2, корп. 2, кв. 67 (далее – правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака по свидетельству №228223 продлен до 19.04.2021.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 17.11.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №228223 в отношении всех товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ, а также части услуг 42 класса МКТУ «программирование» по причине неиспользования товарного знака в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления. В заявлении отмечается, что лицо, подавшее заявление, заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

«CAMPUS КАМПУС» по свидетельству №228223, поскольку он является препятствием для регистрации принадлежащего ему товарного знака «CAMPUS EXPERIENCE» по заявке №2010724818/50. Лицо, подавшее заявление, является владельцем знаков «CAMPUS EXPERIENCE», зарегистрированных для товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ, в нескольких странах, включая страны Евросоюза (регистрация №9288838), Австралии (регистрация №1375154), Японии (регистрация №5389863), Новой Зеландии (регистрация №828091), Норвегии (регистрация №259967) и Швейцарии (регистрация №607254). Лицо, подавшее заявление осуществляет деятельность, связанную с использованием компьютерных технологий, а именно, с обучением учащихся посредством компьютерных сетей при использовании аппаратных и программных средств, адаптированных для приема и передачи изображения, голоса, проведения видеоконференций, используя источник связи, а также защиты сети от несанкционированного вторжения.

В качестве обоснования заинтересованности в заявлении от 17.11.2011 заявителем были представлены следующие документы:

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2010724818/50 [1];
- копии регистраций товарного знака «CAMPUS EXPERIENCE» в Евросоюзе, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии [2];
- информация о деятельности компании Сиско Текнолоджи, Инк. [3].

Заявление от 17.11.2011 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 23.11.2011 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления. Указанная корреспонденция была возвращена почтовым отделением из адреса правообладателя с пометкой «возвращается за истечением срока хранения».

Правообладатель свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.11.2011 включает упомянутые 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.

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его

неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Анализ материалов [1] – [3], представленных лицом, подавшим заявление, показывает, что компания «Сиско Текнолоджи, Инк.» осуществляет деятельность, связанную с разработкой и продвижением компьютерных технологий, обучающих он-лайн программ, приема и передачи информации для учащихся и студентов под обозначением «CAMPUS EXPERIENCE». В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие заинтересованности у лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №228223 в отношении однородных товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ, услуг 42 класса МКТУ «программирование».

С учетом даты (18.11.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 18.11.2008 по 17.11.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №228223 является словесным и включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «CAMPUS», «КАМПУС», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.11.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №228223) и в материалах заявки №2001711787/50. На дату рассмотрения заявления (18.01.2012) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю товарного знака по имеющемуся адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 17.11.2011 о досрочном прекращении

правовой охраны товарного знака по свидетельству №228223 в связи с его неиспользованием.

Не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №228223 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ, а также части услуг 42 классов МКТУ «программирование», следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 17.11.2011.

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

удовлетворить заявление от 17.11.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №228223 в отношении всех товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ, а также услуг 42 класса МКТУ «программирование».