

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 02.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 340315 в связи с его неиспользованием, поданное от имени ООО «СТЕЛЛА», Подольский район, д.Троицкое (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «MON CHER» по заявке № 2005732119 с приоритетом от 13.12.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.12.2007 за № 340315 на имя ООО «Мясной Дворъ-ВН», г.Великий Новгород, в отношении товаров и услуг 03, 16, 31, 32, 33, 35 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак № 340315, зарегистрированного Роспатентом 13.11.2008, за № РД0043253 в настоящее время его владельцем в отношении всех товаров и услуг является ООО «Старорусский мясной двор», г. Старая Русса (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 340315 в связи с его неиспользованием в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В свою очередь, лицо, подавшее заявление, представило материалы, отражающие его заинтересованность в подаче заявления от 02.03.2011 в отношении товаров 03 класса

МКТУ, обусловленной тем, что оно является производителем парфюмерной и косметической продукции, имеющей сходное со спорным товарным знаком название.

В адрес правообладателя (ООО «Старорусский мясной двор», ул. К.Либкнехта, 97, г. Старая Руса, Новгородская обл., 175200) и в адрес для переписки (ООО «Мясной Дворъ-ВН», ул.Мерецкова-Волосова, д.9а, г.Великий Новгород, 173007) в установленном порядке были направлены уведомления (ф. 870 и ф. 001) от 13.04.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления от 02.03.2011, назначенной на 01.06.2011.

Материалы дела содержат копию уведомления о вручении корреспонденции, направленной в адрес правообладателя (ф.870), полученного Н.В. Ключевой 20.04.2011.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.06.2011 путем факсимильного сообщения поступило ходатайство об отложении заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное невозможностью присутствия на нем представителя правообладателя, в связи с его участием в этот день на заседании в Арбитражном суде Новгородской области. Также, правообладателем были даны пояснения «по существу заявления», которые сводятся к трактовке им законодательства Российской Федерации.

К факсу были приложены копии «Определения Арбитражного суда Новгородской области», «Приложение к свидетельству на товарный знак № 340315».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления от 02.03.2011, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.03.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила.

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 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, об отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление, предусмотренного пунктом 1.12 Правил, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

С учетом даты 02.03.2011 поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 02.03.2008 по 01.03.2011 включительно.

Как было указано выше, правообладатель был ознакомлен с поступившим заявлением 20.04.2011. Однако до даты заседания коллегии 01.06.2011 не воспользовался своим правом и не представил отзыв по мотивам заявления от 02.03.2011, содержащий какие-либо доказательства, подтверждающие использование принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ и на заседании коллегии отсутствовал.

Срок, составляющий с 20.04.2011 по 01.06.2011, является объективно достаточным для подготовки к заседанию коллегии Палаты по патентным спорам, в частности, для сбора доказательств (в части или в полном объеме) использования товарного знака.

В отношении ходатайства об отложении заседания коллегии на более поздний срок, поступившего в день заседания коллегии, палата по патентным спорам отмечает, что данное обстоятельство не является уважительной причиной непредставления в Палату по патентным спорам каких бы то ни было доказательств использования товарного знака – они могли быть представлены вместе с ходатайством, в виду чего в удовлетворении ходатайства было отказано.

Что касается довода правообладателя о трактовке норм Кодекса, следует отметить следующее.

Изложенные в ходатайстве выводы о прерывании трехлетнего срока использования товарного знака при переходе исключительного права на него иному лицу, являются неубедительными по следующим причинам.

Так, буквальное прочтение положений статьи 1486 Кодекса показывает, что они направлены на регулирование непосредственно товарного знака как объекта интеллектуальных прав. Иными словами, указанной нормой права установлена обязательность использования товарного знака, а не предписывается правообладателю обязанность по использованию товарного знака (т.е. норма сформулирована касательно объекта правовой охраны, а не прав его владельца).

В этой связи упомянутый выше довод правообладателя следует расценивать как субъективное толкование норм права.

В соответствии с пунктом 4.3 Правил неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Таким образом, поскольку действия правообладателя не свидетельствуют о его должной заинтересованности в подготовке к заседанию, коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным рассмотреть заявление от 02.03.2011 в его отсутствие.

В силу изложенного, не располагая документами, свидетельствующими о надлежащем использовании правообладателем товарного знака «MON CHER», Палата по

патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №340315 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства и для которых лицом, подавшим заявление, подтверждена заинтересованность, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 02.03.2011.

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

удовлетворить заявление от 02.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 340315 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.