

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 22.12.2010, поданное компанией «М-Икс-Спорт Ой», Финляндия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266794, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2003710183/50 с приоритетом от 22.05.2003 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.04.2004 за №266794 в отношении товаров 25 и 28 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Спорт Маркетинг Плюс», Москва.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2005, об уступке товарного знака исключительное право на него было передано Закрытому акционерному обществу «ИНТОР», Москва.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2007, об уступке товарного знака исключительное право на него было передано Закрытому акционерному обществу «Спортикс», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №266794 представляет собой словесное обозначение «YOKO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «УОКО» по свидетельству №266794 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В обоснование заинтересованности лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном полном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в заявлении указано, что им выпускаются и поставляются в Россию спортивная одежда и спортивные аксессуары и принадлежности, оно является владельцем доменного имени «уоко.fi», и ему принадлежат исключительные права на товарные знаки «УОКО», зарегистрированные для однородных товаров 25 и 28 классов МКТУ на территории Австрии, Франции, Швейцарии, Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Германии, Испании, Бенелюкса, Великобритании, Японии и США.

К заявлению приложены копии следующих документов:

- Каталоги товаров лица, подавшего заявление, – на 66 л. [1];
- Дистрибьюторское соглашение с переводом на русский язык – на 8 л. [2];
- Сведения из Интернета о товарах лица, подавшего заявление, и каталог продукции – на 9 л. [3];
- Сведения о товарных знаках лица, подавшего заявление, зарегистрированных в других странах, – на 8 л. [4];
- Справка о владельце доменного имени «уоко.fi» – на 1 л. [5].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 20.01.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.03.2011, 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 – «данная организация по указанному адресу 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 23.12.2010, 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 – 5], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака полностью.

Исходя из указанного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров данной регистрации товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 22.12.2010 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.

Коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «YOKO» по свидетельству №266794 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.12.2010.

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

удовлетворить заявление от 22.12.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №266794 полностью.