

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 29.11.2011, поданное Troy Capital Group Corp., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 811639, при этом установила следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена 30.07.2003 за № 811639 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 12 класса МКТУ на имя Temsa Global Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Турция (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 811639 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «TEMSA» и «TROY», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 811639 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака была обоснована им на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.03.2012, тем, что оно осуществляет деятельность в области производства автокомплектующих и является разработчиком соответствующих технологий. Отмечено, что часть его фирменного наименования совпадает со словесным

элементом «TROУ» в спорном знаке, ему принадлежат права на доменное имя «troу.ru», были выданы на его имя патенты на полезные модели и изобретения, а также были поданы заявка на промышленный образец со словесным элементом «TROУ» (заявка № 2011501474) и заявка на государственную регистрацию обозначения со словесным элементом «TROУ» в качестве товарного знака на его имя, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ (заявка № 2010715207).

В подтверждение вышеуказанного им были представлены следующие документы:

- сведения из Интернета о деятельности лица, подавшего заявление [1];
- справка о праве лица, подавшего заявление, на доменное имя [2];
- копия каталога продукции лица, подавшего заявление [3];
- копия контракта на поставку тормозных колодок для автомобилей по заказу и под брендом лица, подавшего заявление [4];
- копии патентов на полезные модели и изобретения и сведения о заявке № 2011501474 на промышленный образец на имя лица, подавшего заявление [5];
- сведения о заявке № 2010715207 на государственную регистрацию товарного знака «TROУ» на имя лица, подавшего заявление [6].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 10.01.2012 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.03.2012, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание не явился.

При этом следует отметить, что указанные выше уведомления, отправленные в адреса правообладателя и его представителя, были ими получены 23.01.2012 и 25.01.2012, согласно почтовым уведомлениям о вручении соответствующих заказных писем адресатам.

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 29.11.2011, включает в себя Кодекс и Правила.

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 со статьей 9 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, документы [1 – 6], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном

полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 29.11.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержалась на момент рассмотрения заявления в международной регистрации № 811639 и в базе данных ВОИС.

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 прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 811639 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 29.11.2011.

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

удовлетворить заявление от 29.11.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 811639 полностью.