

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 11.01.2011, поданное Ковалевым В.В., Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «technoshock» по свидетельству №179269 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.08.1999 за №179269 по заявке №97717838/50 с приоритетом от 20.11.1997 на имя Закрытого акционерного общества «Компания «СИМТЕКС», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №179269 предоставлена в отношении товаров 09, 15 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 11.01.2011, уточненное на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 22.03.2011, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «technoshock» по свидетельству №179269 в отношении услуг 35 класса МКТУ – «выпуск рекламных листов, брошюр, демонстрация товаров, реклама», услуг 37 класса МКТУ – «ремонт видео- и аудио аппаратуры, ремонт бытовой техники, техническое обслуживание вычислительной и оргтехники, установка и ремонт компьютеров, компьютерных сетей и коммуникационного оборудования», услуг 39 класса МКТУ – «хранение товаров» и услуг 42 класса МКТУ – «реализация товаров» в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 20.01.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.03.2011, с приложением копии заявления.

Представитель правообладателя на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал, доказательств использования товарного знака по свидетельству №179269 в отношении вышеуказанных услуг не представил, но был представлен отзыв, в котором выражено мнение, что лицо, подавшее заявление, не может считаться заинтересованным.

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179269 в отношении вышеуказанных услуг были приложены к заявлению и представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 22.03.2011. Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание наличие судебного разбирательства между сторонами и информация о том, что лицо, подавшее возражение, является учредителем юридических лиц, осуществляющих деятельность в области приведенных в заявлении услуг.

Заявление было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 22.03.2011 и по результатам рассмотрения заявления Роспатентом было принято решение от 28.03.2011 об удовлетворении заявления от 11.01.2011 и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179269 в отношении услуг 35 класса МКТУ – «выпуск рекламных листов, брошюр, демонстрация товаров, реклама», услуг 37 класса МКТУ – «ремонт видео- и аудио аппаратуры, ремонт бытовой техники, техническое обслуживание вычислительной и оргтехники, установка и ремонт компьютеров, компьютерных сетей и коммуникационного оборудования», услуг 39 класса МКТУ – «хранение товаров» и услуг 42 класса МКТУ – «реализация товаров».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2011 по делу № А40-75222/11-5-466 и Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 13.03.2012 №09АП-3122/2012 по делу №А40-75222/11-5-466 было признано недействительным решение Роспатента от 28.03.2011 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179269 в связи с его неиспользованием.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2011 заявление от 11.01.20011 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (11.01.2011) поступления заявления правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

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 был 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 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 ГК РФ, 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.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.12.2011 по делу № А40-75222/11-5-466, оставленным в силе Постановлением Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 13.03.2012 №09АП-3122/2012 по делу №А40-75222/11-5-466 было установлено отсутствие заинтересованности лица, подавшего заявление (Ковалева В.В.), в

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179269, поскольку Ковалев В.В. обращаясь в Роспатент с заявлением, как физическое лицо, не представил доказательств наличия у него законного интереса в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179269.

Таким образом, подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием незаинтересованным лицом противоречит требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении заявления от 11.01.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №179269.