

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2010, поданное Свечниковой Н.В. (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №273148 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 09.08.2004 за №273148 по заявке №2002721871/50 с приоритетом от 10.10.2002 на имя Валовой Н.М., Украина (далее - правообладатель) для товаров/услуг 02, 05, 08, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 36, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 10.10.2012.

На основании решения Роспатента от 25.09.2008 правовая охрана товарного знака по свидетельству №273148 досрочно прекращена в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Таким образом, правовая охрана товарного знака по свидетельству №273148 действует в отношении товаров/услуг 02, 05, 08, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 36 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ТАЛИСМАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам 30.12.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №273148 в отношении следующих товаров и услуг:

14 – агаты; амулеты; браслеты; брелоки; брелоки для ключей; броши; булавки [бижутерия]; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусы из прессованного янтаря; жемчуг; зажимы для галстуков; запонки; знаки; золото необработанное или чеканное; изделия из клуазоне; изделия художественные; изделия ювелирные; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; кольцо; кольца; перстни; коробки; медальоны; монеты; нити; нити золотые; нити серебряные; серебро необработанное или чеканное; серьги; статуэтки; статуи; украшения; украшения ювелирные из слоновой кости; цепи; цепочки для часов; шкатулки для украшений;

20 – бюсты из дерева, воска гипса или пластмасс; изделия бамбуковые; изделия из когтей животных; изделия из копыт животных; изделия из кораллов; изделия из морской пенки; изделия из необработанного или частично обработанного китового уса; изделия из оленьих рогов; изделия из панциря черепах; изделия из раковин; изделия из рога необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия из ротанговой пальмы; изделия из слоновой кости, необработанной или частично обработанной; изделия из слоновой растительной кости; изделия из соломы плетеные [за исключением циновок]; изделия плетеные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или пластмасс; изделия художественные резные деревянные; статуи из дерева, воска, гипса или пластмасс; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; украшения из пластмасс для мебели; украшения из пластмасс для продуктов питания; фигуры восковые;

21 – вазы; изделия бытовые керамические; изделия из майолики; изделия из фарфора, керамики или стекла художественные; подсвечники; статуи из фарфора, керамики или стекла; статуэтки из фарфора, керамики или стекла;

28 – безделушки для вечеринок [знаки внимания]; подсвечники для новогодних ёлок;

36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные; взыскание арендной платы; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; маклерство; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; страхование; услуги попечительские; обработка материалов.

При сопоставлении товаров/услуг 14, 20, 21, 28, 36 классов МКТУ, перечисленных в заявлении, с товарами/услугами тех же классов, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №273148, было установлено, что в перечне товарного знака отсутствуют следующие позиции:

14 – булавки декоративные; изделия из клуазоне; канитель серебряная; серебро необработанное или чеканное; статуэтки; украшения;

20 – изделия из рога, необработанного или частично обработанного; изделия из рогов животных; изделия плетеные; изделия художественные резные деревянные; статуэтки из дерева, воска, гипса или пластмасс; украшения из пластмасс для мебели;

21 – изделия бытовые керамические; изделия из майолики;

36 – страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; взыскание арендной платы; бюро квартирные; информация по вопросам страхования; оценка недвижимого имущества; оценка произведений искусства; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; сдача в аренду нежилых помещений; услуги попечительские; обработка материалов.

Заявление может быть рассмотрено только в отношении тех товаров/услуг, которые имеются в перечне регистрации №273148.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о заинтересованности Свечниковой Н.В. в подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №273148 в отношении товаров 14, 20, 21, 28 классов МКТУ, указанных в заявлении и имеющих в перечне регистрации.

Что касается услуг 36 класса МКТУ, то лицо, подавшее заявление, не представило никаких документов, свидетельствующих о том, что ранее предоставленное иному лицу исключительное право на товарный знак «ТАЛИСМАН» по свидетельству №273148 затрагивает права Свечниковой Н.В. или привело к причинению ей как субъекту хозяйственной деятельности реального ущерба при оказании услуг. Так, согласно имеющимся в материалах заявки документам Свечникова Н.В. сама является арендатором помещения, а не выступает как лицо, предоставляющее эту услугу. Сведений об оказании иных услуг 36 класса МКТУ лицом, подавшим заявление, не представлено.

В адрес правообладателя (Валовой Н.М., Украина, 65049, г. Одесса, ул. Чубаевская, д. 4) и в адрес его представителя (Соловьевой С.А., 04212, г. Киев, ул.Тимошенко, д. 11, кв. 107), указанные в Госреестре и в материалах заявки №2002721871/50, в установленном порядке были направлены уведомления от 28.01.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 21.03.2011, с приложением заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.03.2011, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам заявления.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 30.12.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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), 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 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.

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

В соответствии со статьей 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.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 30.12.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №273148) и в материалах заявки №2002721871/50. На дату рассмотрения заявления (21.03.2011) от правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса, не поступало.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 30.12.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №273148 в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №273148 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении части товаров 14, 20, 21, 28 классов МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 30.12.2010.

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

удовлетворить заявление от 30.12.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №273148 в отношении товаров 14 класса МКТУ «агаты, амулеты, амулеты [ювелирные изделия], браслеты [ювелирные изделия, бижутерия], браслеты для часов, брелоки, брелоки для

ключей, броши [ювелирные изделия, бижутерия], булавки для галстуков, булавки [ювелирные изделия, бижутерия], бусы из прессованного янтаря, драгоценные камни, жемчуг [ювелирные изделия, бижутерия], зажимы для галстуков, запонки, знаки отличия, золото необработанное или чеканное, золотые нити [пряжа] [ювелирные изделия], коробки из благородных металлов для игл, камни полудрагоценные, коробки для сигарет [из благородных металлов], брелоки для ключей, кольцо [ювелирные изделия], кольца [ювелирные изделия, бижутерия], коробки для сигар [из благородных металлов], коробки для чая из благородных металлов, коробки спичечные из благородных металлов, медальоны [ювелирные изделия, бижутерия], нити витые серебряные, перстни [ювелирные изделия, бижутерия], серьги, украшения [ювелирные изделия] из слоновой кости, статуи из благородных металлов, художественные изделия из благородных металлов, цепи, цепочки [ювелирные изделия], цепочки часов, шкатулки из благородных металлов для ювелирных изделий, ювелирные изделия из янтаря», товаров 20 класса МКТУ «бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс, статуи из дерева, гипса, пластмасс или воска, художественные изделия из дерева, гипса, пластмасс или воска, восковые фигуры, когти животных, копыта животных, заменители панцирей черепах, китовый ус, необработанный или частично обработанный [изделия из китового уса], кораллы [изделия из кораллов], морская пенка, оленьи рога [изделия из оленьих рогов], пальма ротанговая, украшения из пластмасс для пищевых продуктов, плетеные изделия из соломы, за исключением циновок, раковины [изделия из раковин], раковины устриц, слоновая кость, необработанная или частично обработанная, слоновая кость растительная», товаров 21 класса МКТУ «вазы большие настольные [для обеденного стола], за исключением изготовленных из благородных металлов, вазы, за исключением изготовленных из благородных металлов, канделябры [подсвечники], статуи из фарфора, стекла или керамики, статуэтки из фарфора, стекла или керамики, художественные изделия из фарфора, стекла

или керамики, керамические изделия бытовые», товаров 28 класса МКТУ «безделушки для вечеров, дискотек, подсвечники для новогодних елок».