

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 04.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290057 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интел», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «IL NOSTRO» по заявке №2003717397/50 с приоритетом от 10.09.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.06.2005 за №290057 на имя Вайнлэнд Лтд., Ирландия (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам 04.05.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290057 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с неиспользованием знака непрерывно в течение трех лет.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 25.05.2011 с приложением копии заявления и сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.08.2011. Из адреса правообладателя в Палату по патентным спорам поступил почтовый возврат в связи с отсутствием адресата.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.08.2011, присутствовал представитель правообладателя.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено в связи с ходатайством лица, подавшего заявление, и состоялось 31.08.2011.

На указанную дату лицо, подавшее заявление, представило дополнение к материалам, касающимся заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290057.

Правообладатель представил отзыв, согласно которому лицо, подавшее заявление, по мнению правообладателя, не является заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 04.05.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 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.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие о наличии заявок на регистрацию товарных знаков, включающих в свой состав элемент «NOSTRA» («Terra Nostra», «Casa Nostra»), зарегистрированного товарного знака по свидетельству №345258 (Terra Nostra), считая их сходными до степени смешения с товарным знаком «Il Nostro», о наличии тесной хозяйственной связи с ООО «ТД «Русьимпорт» (неисключительная лицензия на использование товарного знака), ведущего деятельность по поставке на территорию Российской Федерации вин, а также дополнительно заявку на регистрацию товарного знака «Il Nostro»

(№2011725918) и Соглашение о производимой продукции с итальянской компанией на производство алкогольной продукции под обозначением «Il Nostro», и ее поставку на территорию Российской Федерации.

Рассмотрев представленные материалы, коллегия Палаты по патентным спорам находит лицо, подавшее заявление, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290057. При установлении заинтересованности коллегией учитывалась область деятельности лица, подавшего заявление, и намерение использовать в своей деятельности обозначение, обладающее признаками сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком за счет присутствия общего элемента «NOSTRO/NOSTRA». При этом следует отметить, что установление факта сходства или несходства до степени смешения обозначений не является предметом настоящего рассмотрения.

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

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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.

Представитель правообладателя не представил материалов, касающихся использования товарного знака, ограничившись оспариванием заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Кроме этого, представитель правообладателя устно заявил о неиспользовании товарного знака.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 33 класса МКТУ, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 04.05.2011.

В Палату по патентным спорам 01.09.2011 поступило особое мнение от правообладателя, согласно которому лицом, подавшим заявление, не было представлено доказательств препятствия товарного знака №290057 для осуществления деятельности; на момент подачи заявления лицо, подавшее заявление, не было заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны; материалы, представленные позднее даты поступления заявления, по существу меняют обоснование заинтересованности и не могут рассматриваться в рамках данного дела.

Рассмотрев представленное особое мнение, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в тексте настоящего заключения были проанализированы материалы, касающиеся заинтересованности, и дополнительно сообщает, что коллегия располагает сведениями о длительных хозяйственных связях ООО «Интел» и ООО «ТД «Русьимпорт» в области производства и поставки на территорию Российской Федерации алкогольной продукции под обозначениями, права на которые принадлежат ООО «Интел», в связи с чем, заключенный договор с датой, более поздней чем дата подачи заявления, не влияет принципиальным образом на вывод коллегии о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290057.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.2 Правил, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 04.05.2011, досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №290057.