

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 21.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №268120 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Агио Сигаренфабрикен Н.В., Нидерланды (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001742530/50 с приоритетом от 27.12.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 30.04.2004 за №268120 для товаров 16, 34 классов МКТУ и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Александровы погреба», Москва. На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2007 за № РД0017720, правообладателем данного товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью «ФАЭТОН», Москва. Решением Палаты по патентным спорам от 04.09.2009 досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака, с сохранением ее действия в отношении товара 34 класса МКТУ – табак. В настоящее время на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного 06.09.2010 Роспатентом за №РД0069420, правообладателем товарного знака по свидетельству №268120 является Общество с ограниченной ответственностью «Сигма», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Me hari's», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Перед буквой «s» помещен апостроф.

В палату по патентным спорам 22.09.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №268120 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с неиспользованием товарного знака в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 06.10.2011 о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 26.12.2011, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

В палату по патентным спорам отзыва от правообладателя на заявление от 21.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №268120 не поступало.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении заявления, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 21.09.2011 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 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 пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 меняющим его существа.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, 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.

В качестве доказательства своей заинтересованности в подаче заявления в рамках пункта 1 статьи 1486 Кодекса лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, содержащие сведения о том, компания Агио Сигаренфабрикен Н.В. является крупнейшим производителем сигар. Сигары, сигариллы и другие табачные изделия заявителя, маркированные обозначением «Mehari's», производятся и продаются более в чем в 100 странах мира. Кроме того, на имя заявителя зарегистрирована международная регистрация №420122 на товарный знак «Mehari's» в отношении следующих товаров 34 класса МКТУ (необработанный и обработанный табак, курительные принадлежности, спички) и действует во многих странах мира. К возражению приложены копии рекламных материалов и образцов продукции.

Относительно однородности товаров установлено следующее. Товарный знак по свидетельству №268120 зарегистрирован для товара 34 класса МКТУ – табак, однородного с товарами 34 класса МКТУ, в отношении которых на имя заявителя зарегистрирован знак «Mehari's» по международной регистрации № 420122.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам признала лицо, подавшее заявление, заинтересованным в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №268120.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 21.09.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре и материалах заявки №2001742530/50.

Ввиду этого, направив соответствующее уведомление правообладателю, палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о заявлении от 21.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №268120.

В силу указанного палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №268120 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении всех товаров 34 класса МКТУ в законодательно установленные сроки.

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

удовлетворить заявление от 21.09.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №268120 полностью.