

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 22.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 325363, поданное Dell Inc., США (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**ДЕЛЬФОН DELPHONE**» по заявке № 2005711691/50 с приоритетом от 18.05.2005 по свидетельству № 325363 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 27.04.2007 на имя ОАО «Группа «ТЕЛАРТ», Москва (далее - правообладатель), правовая охрана предоставлена в отношении товаров/услуг 09, 16, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака по свидетельству № 325363 в отношении всех товаров/услуг 09, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя (109544, Москва, ул.Рогожский Вал, 6, корп. 2, стр.1) и его представителя (115470, Москва, пр-кт Андропова, 19, кв. 204) в установленном порядке были направлены уведомления (ф.870 и ф.001) от 31.03.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления от 22.03.2011, назначенной на 18.05.2011.

Уведомление (ф. 870) с приложением копии заявления от 22.03.2011, направленное в адрес правообладателя, было возвращено почтой с пометкой «истек срок хранения»,

корреспонденция (ф. 001), направленная в адрес представителя правообладателя была возвращена почтой с пометкой «умерла».

Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 18.05.2011 отсутствовал.

Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов, свидетельствующих о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 325363.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления от 22.03.2011, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.03.2011 включает упомянутые 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 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 меняющих его существа.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление, предусмотренное пунктом 1.12 Правил, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 22.03.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре и материалах заявки.

Ввиду этого, направив уведомления по адресам, имеющимся в Госреестре и материалах заявки, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления от 22.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 325363.

Кроме того, рассматривая заявление от 22.03.2011 в отсутствие правообладателя, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что в адрес правообладателя неоднократно направлялась корреспонденция о наличии делопроизводства в Палате по патентным спорам в отношении принадлежащего ему товарного знака по возражению, поступившему 01.02.2008, при рассмотрении которого правообладатель также участия не принимал (уведомление было возвращено почтовой службой).

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление от 22.03.2011, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 325363 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 22.03.2011.

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

удовлетворить заявление от 22.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 325363 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 38, 42 классов МКТУ.