

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008, Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 21.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием по свидетельству № 202355, поданное компанией «КОМПЛЕКС ИМПОРТ-КОРПОРЕЙШН», острова Сент-Китс и Невис (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 98703796/50 с приоритетом от 11.03.1998 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.05.2001 за № 202355 на имя компании Дайдох Лимитед, Япония (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству № 202355 представляет собой словесное обозначение «NEW YORKER BY DAIDOH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 202355 в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя (Daidoh Limited 1-16, Sotokanda 3-chome, Chiyoda-ku Токуо Japan) и в адрес для переписки (ЗАО «НЕВИНПАТ» М.В. Смирновой, а/я 24, Санкт-Петербург, 193036), указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 10.11.2009 с приложением копии заявления от 21.09.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.01.2010 года. Корреспонденция, направленная в адрес правообладателя (форма 870) была получена адресатом 12.01.2010, согласно имеющемуся в деле почтовому уведомлению о вручении.

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

Лицом, подавшим заявление, были представлены следующие материалы, отражающие, по его мнению, его заинтересованность в подаче заявления от 21.09.2009:

- распечатка с сайта <http://www1.fips.ru> заявок на регистрацию товарного знака № 2009724343 и № 2009724344 на 2 л. [1];

- копия договора № 17-09 от 07.07.2009 на 5 л. [2].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 21.09.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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.

Палата по патентным спорам вправе принять решение о прекращении делопроизводства по заявлению в случае выявления при подготовке к рассмотрению

заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению.

К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее.

Заявление от 21.09.2009 (поступившее 21.10.2009) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 202355, поданное компанией «КОМПЛЕКС ИМПОРТ КОРПОРЕЙШН», не содержит подтверждения заинтересованности лица, подавшего заявление в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Лицо, подавшее заявление, присутствовало на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.01.2010. В качестве подтверждения заинтересованности им указывалось на осуществление лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности по производству товаров 18 и 25 класса МКТУ, на наличие заявок № 2009724343/50 и № 2009724344/50, а также на наличие договорных отношений лица, подавшего заявление, с ООО «Митор» о поставке текстильных изделий и аксессуаров, одежды, одежды из кожи, обуви, головных уборов под маркой «NewYorker».

Однако, представленные материалы не отражают заинтересованность лица, подавшего заявление, поскольку сведения, изложенные в документах, представленных лицом, подавшим заявление, не отражают намерения лица, подавшего заявление, реально использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 202355 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Указание лица, подавшего заявление, на то, что оно является международной торгово-промышленной компанией в области одежды, обуви и головных уборов, аксессуаров к ним, занимающейся производством данных товаров для третьих лиц (в том числе и для Нью Йоркер ЭС.ЭЙЧ.КЕЙ Джинс ГмбХ – владельца товарных знаков «NewYorker»), не подтверждено какими-либо материалами.

Сам факт подачи заявок на государственную регистрацию товарных знаков не является основанием для установления заинтересованности лица, поскольку подать

такую заявку может любое лицо без указания интереса в приобретении исключительных прав на заявленное обозначение.

Необходимо также отметить, что лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство о переносе сроков рассмотрения заявления от 21.09.2009 на более поздний срок, обоснованное возможностью представления сертификатов соответствия на имя компании «КОМПЛЕКС ИМПОРТ КОРПОРЕЙШН». В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано, ввиду того, что лицо, подавшее заявление, должно изначально было знать о необходимости иллюстрации своей заинтересованности в подаче заявления в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. С момента подачи заявления (21.10.2009) до даты заседания коллегии (22.01.2010) в распоряжении лица, подавшего заявление, было достаточно времени для представления необходимых материалов.

Кроме того, Палата по патентным спорам отмечает, что при намерении продолжить действия, связанные с досрочным прекращением действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 202355, лицо, подавшее заявление, вправе подать новое заявление и представить комплект материалов, свидетельствующих о его заинтересованности в подаче такого заявления.

В связи с указанным, делопроизводство по заявлению от 21.09.2009 подлежит прекращению.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 21.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 202355.