

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 09.11.2009, поданное компанией «Отис Элевейтор Компани», США [Otis Elevator Company, USA] (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «НЕВА» по свидетельству № 268449 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «НЕВА» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.05.2004 за № 268449 по заявке № 2002729971/50 с приоритетом от 06.12.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская Газовая Компания», г. Санкт-Петербург (далее - правообладатель). Регистрация знака произведена в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.05.2010 в перечень услуг 37 класса МКТУ товарного знака «НЕВА» по свидетельству № 268449 внесены изменения относительно исключения из перечня части услуг 37 класса МКТУ: «работы технические; строительство промышленных предприятий; строительство; установка и ремонт электроприборов».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, «словесное обозначение «НЕВА» выполнено стандартным кириллическим шрифтом, является фантазийным по содержанию и семантически нейтральным в отношении товаров и услуг».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.11.2009 о досрочном полном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака «НЕВА» по свидетельству № 268449 в отношении всех зарегистрированных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет до даты подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО «Балтийская Газовая Компания», ул. проф. Качалова, д. 3, Санкт-Петербург, 193019) и его представителя (Мус В.К., а/я 73, Санкт-Петербург, 197136) в установленном порядке были направлены уведомления от 27.11.2009 за № 2002729971/50 (880035) с приложением копии заявления от 09.11.2009 о принятии его к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 03.02.2010.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.02.2010, в дополнение к заявлению от 09.11.2009 лицом, подавшим заявление, представлены документы, отражающие его заинтересованность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса. Заседания коллегий, состоявшиеся 03.02.2010, 30.03.2010, были перенесены в связи с обоюдным обращением сторон в виде ходатайств, и новое заседание состоялось 20.05.2010.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 09.11.2009 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «НЕВА» по свидетельству № 268449, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.11.2009 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «НЕВА» по свидетельству № 268449 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

На основании пункта 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.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 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 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.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом,

которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 20.05.2010, представило в Палату по патентным спорам ходатайство за № 08710447/05RU от 20.05.2010, содержащее просьбу об отзыве заявления от 09.11.2009, о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «НЕВА» по свидетельству № 268449.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 09.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 268449.