

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.08.2010, поданное индивидуальным предпринимателем Flavio Milani, Италия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293369, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2004719391/50 с приоритетом от 26.08.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.08.2005 за №293369 в отношении товаров 24 класса МКТУ на имя компании НорсПоул Лимитед Корпорэйшн, Гонконг (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №293369 представляет собой словесное обозначение, включающее словесный элемент «DRY-ТЕК», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.08.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293369 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

К заявлению приложены материалы, свидетельствующие о заинтересованности лица, подавшего заявление, обусловленной тем обстоятельством, что неиспользуемый знак по свидетельству №293369 затрагивает его интересы в отношении товаров 24 класса МКТУ спорной регистрации, поскольку, обладая исключительным правом на сходный до степени смешения знак по международной регистрации №1001363, оно имеет реальное

намерение распространить действие принадлежащего ему исключительного права на территорию Российской Федерации.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 29.09.2010 (форма 870) с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 26.11.2010.

Информация о поступившем заявлении (форма 001) была также направлена в адрес для переписки, указанный в материалах заявки. Копия заявления по поручению правообладателя и с учетом представленной доверенности была получена представителем правообладателя 08.10.2010.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был, и правообладатель участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы заявления убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.08.2010, включает в себя Кодекс, 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 (далее – Закон), 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

указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Согласно пункту 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 со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 05.08.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации №293369 и в материалах заявки № 2004719391/50.

Правообладатель был извещен о поступившем заявлении, поскольку его представителем 08.10.2010 была получена копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293369.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу указанного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293369 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 05.08.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.08.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №293369 полностью.