

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 01.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 325641 в связи с его неиспользованием, поданное компанией МИП МЕТРО Груп Интеллекчул Проперти ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2006705522/50 с приоритетом от 13.03.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.05.2007 за № 325641 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Калейдоскоп игрушек», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 28 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству № 325641 представляет собой словесное обозначение «ЗЕБРА ZEBRA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.06.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 325641 в связи с его неиспользованием в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. При этом лицо, подавшее заявление, представило комплект материалов, отражающих его заинтересованность в подаче заявления от 01.06.2010 в отношении указанных товаров.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки в установленном порядке были направлены уведомления от 10.06.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления от 01.06.2010, назначенной на 19.07.2010. Уведомление (форма 870), направленное в адрес правообладателя, указанный в Госреестре, было возвращено почтой. Корреспонденция, направленная в адрес для переписки правообладателя, была получена адресатом **24.06.2010**, согласно имеющейся в деле заявки № 2006705522/50 копии почтового уведомления о вручении.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.07.2010, правообладателем были представлены следующие материалы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании принадлежащего ему товарного знака:

- копия авторского договора заказа № 1/А от 01.02.2010 (ООО «Калейдоскоп игрушек» – заказчик, С.Ю. Петрова – исполнитель) с приложением на 5 л. [1];
- копии актов от 22.03.2010, от 12.05.2010, от 13.07.2010 к авторскому договору заказа № 1/А от 01.02.2010 на 6 л. [2];
- копия расходного кассового ордера от 14.07.2010 к авторскому договору заказа № 1/А от 01.02.2010 на 1 л. [3].

Заседание коллегии, состоявшееся 19.07.2010, было перенесено на 19.08.2010 по просьбе правообладателя, обоснованной необходимостью дополнительного времени для представления доказательств использования товарного знака.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.08.2010, правообладателем устно было указано на мировой финансовый кризис как на уважительную причину неиспользования товарного знака по свидетельству № 325641 и, следовательно, непредставления дополнительных материалов, подтверждающих использование спорного товарного знака в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления от 01.06.2010.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 01.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 325641 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 01.06.2010 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 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 Закона.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, 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, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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

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 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.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

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 меняющем его существа.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.06.2010. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 01.06.2007 по 31.05.2010 включительно.

В соответствии с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании в соответствии со статьей 22 Закона (в период с 01.06.2007 по 31.12.2007) товарного знака путем применения его на товарах 28 класса МКТУ и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, а также об использовании товарного знака в соответствии со статьей 1484 Кодекса (в период с 01.01.2008 по 31.05.2010), то есть путем применения его на товарах 28 класса МКТУ и (или) их упаковке правообладателем, лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, или другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Анализ материалов, представленных правообладателем в качестве доказательства использования им товарного знака по свидетельству № 325641, показал следующее.

Материалы [1] и [2] содержат указания на обозначения «ЗЕБРА» / «ZEBRA». Вместе с тем данные указания не свидетельствуют о введении товаров 28 класса МКТУ, маркированных спорным товарным знаком, в гражданский оборот. Акт от 13.07.2010 [2] и расходный кассовый ордер [3], касающиеся исполнения договора

[1], не относятся к периоду, определенному для доказывания использования товарного знака «ЗЕБРА ZEBRA». Каких-либо дополнительных материалов правообладателем представлено не было.

В отношении довода о невозможности начать использование спорного товарного знака по причине мирового финансового кризиса коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что правовая охрана товарному знаку «ЗЕБРА ZEBRA» была предоставлена 04.05.2007, то есть у правообладателя до наступления кризиса было достаточно времени для введения в гражданский оборот товаров 28 класса МКТУ, маркированных товарным знаком по свидетельству № 325641. Кроме того, правообладатель не обосновал, каким именно образом мировой финансовой кризис повлиял на неиспользование спорного товарного знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о надлежащем введении в гражданский оборот правообладателем или иным лицом на территории Российской Федерации товаров, маркированных спорным товарным знаком, и, следовательно, для установления факта использования товарного знака в указанный выше период времени в отношении товаров 28 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2010 поступило ходатайство от представителя правообладателя, содержащее просьбу о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 19.08.2010, обоснованное нахождением представителя правообладателя в ежегодном оплачиваемом отпуске, в удовлетворении которого коллегией Палаты по патентным спорам было отказано ввиду его необоснованности. Следует также указать, что представитель правообладателя присутствовал на заседании коллегии 19.08.2010.

Согласно указанным выше сведениям, правообладатель был своевременно (24.06.2010) уведомлен о наличии делопроизводства в Палате по патентным спорам в отношении принадлежащего ему товарного знака. Однако его действия не свидетельствуют о егоенной заинтересованности в подготовке к заседаниям.

Кроме того, в случае действительного отсутствия возможности принять участие в заседании коллегии Палаты по патентным спорам, доказательства использования товарного знака по свидетельству № 325641 могли быть представлены посредством почтовой службы.

Таким образом, не располагая доказательствами надлежащего использования товарного знака по свидетельству № 325641 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления от 01.06.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.06.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 325641 полностью.