

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 28.08.2009, поданное компанией «ИТАЛКУШИНЕТТИ С.п.А.», Италия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ИТС» по свидетельству № 130414 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ИТС» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.08.1995 за № 130414 на имя компании "Кваернер Палпинг Текнолоджис АБ", Швеция в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. 25 августа 2003 в Реестр были внесены изменения в наименование правообладателя, согласно которым наименование правообладателя стало «Кваернер Палпинг АБ», Швеция. Затем (25.07.2008) наименование правообладателя вновь было изменено на «Метсо Фибер Карлстад АБ», Швеция. Срок действия до 27.05.2013.

Товарный знак по свидетельству №130414 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ИТС» по свидетельству №130414 в связи с его неиспользованием в течение законодательно установленного срока в отношении всех зарегистрированных услуг.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке

были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением экземпляра заявления.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель, уведомленный должным образом, не явился и доказательств использования товарного знака по свидетельству №130414 в отношении товаров, на которые распространяется правовая охрана товарного знака, не представил.

Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, касающиеся заинтересованности в подаче такого заявления:

- распечатка сведений о товарном знаке по международной регистрации с переводом на 3 л.;
- распечатка информации из сети Интернет на 6 л.;
- копия каталога компании «ITALCUSCINETTI» на 10 л.;
- материалы, касающиеся выставки «BEARING RUSSIA-2009», на 4 л.;
- копии счетов на 38 л.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.08.2009 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 (далее - Закон) и вышеуказанные Правила Кодекс.

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.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 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 меняющим 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 28.08.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и Госреестре.

По состоянию на дату рассмотрения заявления (13.01.2010) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 28.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ИТС» по свидетельству № 130414.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ИТС» по свидетельству №130414 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 28.08.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 28.08.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №130414 полностью.