

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 26.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 294269 в связи с его неиспользованием, поданное Iscar Ltd., Israel (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2004707063/50 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.08.2005 за № 294269 на имя Компании «Педролло Спа», Италия (далее – правообладатель) в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству № 294269 представляет собой словесное обозначение «SUMO», выполненное в латинице, стандартным шрифтом заглавными буквами.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 294269 в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 09.09.2009 с приложением копии заявления от 26.08.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.02.2010 года.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.08.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

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.

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.

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.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее заявление, до даты заседания коллегии представило ходатайство, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.02.2010, содержащее просьбу об отзыве заявления от 26.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SUMO» по свидетельству №294269.

При подаче заявления не были представлены документы, отражающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака, что также является основанием для прекращения производства по заявлению.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Прекратить делопроизводство по заявлению от 26.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №294269.