

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 03.08.2010, поданное компанией «Юнион Харбор Лимитед», Гонконг (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №310948, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2005715661/50 с приоритетом от 28.06.2005 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.07.2006 за №310948 в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ на имя компании «Интернешенал Дивижн Оф Д’урбан Джэпэн Инк.», Япония. Впоследствии наименование правообладателя было изменено на «Реноун Инкорпорейтед», Япония.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2009, об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стала компания «ЛиФунг Тринити Менеджмент (Сингапур) Пте. Лтд.», Сингапур (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №310948 представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из изображения монограммы «K&C» и стилизованного изображения трех львов.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 03.08.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №310948 полностью

по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В обоснование заинтересованности лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №310948 в заявлении указано, что ему принадлежит исключительное право на сходный товарный знак, зарегистрированный для однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ на территории Европейского Союза, и им выпускаются соответствующие товары, маркируемые этим знаком.

К заявлению приложены копии следующих документов:

- Распечатка сведений о товарном знаке лица, подавшего заявление, с переводом на русский язык – на 5 л. [1];
- Каталог товаров лица, подавшего заявление, с переводом на русский язык – на 6 л. [2];
- Распечатка сведений о заявке на регистрацию товарного знака на имя лица, подавшего заявление, заявление на регистрацию товарного знака по этой заявке и решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака – на 8 л. [3].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 03.11.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.01.2011, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.01.2011, коллегией были удовлетворены ходатайства от 12.01.2011 лица, подавшего заявление, и правообладателя о переносе даты рассмотрения заявления в связи с ведущимися между ними переговорами по мирному урегулированию спора. Заседание коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления по существу было назначено на 24.02.2011 (см. уведомление ФГУ ФИПС от 17.01.2011 о переносе даты заседания коллегии).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.02.2011, лицом, подавшим заявление, и правообладателем были снова заявлены ходатайства о переносе даты рассмотрения заявления по тем же основаниям. Следует отметить, что

при этом ими не были представлены документы, которые подтверждали бы факт ведения сторонами таких переговоров.

Принимая во внимание указанное и исходя из понимания разумного срока рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2010, коллегия Палаты по патентным спорам сочла нецелесообразным повторный перенос даты его рассмотрения и отказала в удовлетворении вышеуказанных ходатайств.

Представитель правообладателя заявил об отсутствии у него документов, которые свидетельствовали бы об использовании на территории Российской Федерации спорного товарного знака, и отзыв правообладателя по мотивам поступившего заявления не был представлен.

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2010, включает в себя Кодекс 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 абзацем 2 пункта 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с

неиспользованием товарного знака Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 3], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака полностью.

Исходя из указанного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров данной регистрации товарного знака.

Коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №310948 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 03.08.2010.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 03.08.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №310948 полностью.