

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 24.03.2011 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации №643579 в связи с неиспользованием знака, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2011, поданное по поручению ЗАО «Компания «Кнакер», г. Бронницы (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация №643579 знака «KNACKI» с конвенционным приоритетом от 13.06.1995 произведена Международным Бюро ВОИС 21.09.1995 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ. Владелец регистрации является SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. CH-1800 VEVEY Switzerland (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №643579 знака «KNACKI» в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении товаров 29 класса МКТУ. ЗАО «Компания «Кнакер» является производителем товаров 29 класса МКТУ и обладает собственной сетью по реализации этих товаров. Кроме того, ЗАО «Компания «Кнакер» был подан на государственную регистрацию товарный знак «Кнакер» (заявка №2009711363/50).

В качестве подтверждения заинтересованности лицом, подавшим заявление, были представлены: информация о деятельности ЗАО «Компания «Кнакер» с официального сайта www.knacker.ru [1], а также каталог продукции [2].

Заявление от 24.03.2011 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 20.04.2011 о дате заседания коллегии с приложением копий заявления.

Правообладатель свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.03.2011 включает упомянутые Кодекс и Правила Палаты по патентным спорам.

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 со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Согласно пункту 5.2 Правил Палаты по патентным спорам, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него

заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №643579 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

С учетом даты (25.03.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 25.03.2008 по 24.03.2011 включительно.

Комбинированный знак «KNACKI» по международной регистрации №643579 включает в свой состав словесный элемент «KNACKI», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита, который заключен в рамку оригинальной формы. На территории Российской Федерации правовая охрана знаку по международной регистрации №643579 предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 24.03.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации №643579 и базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя знака о поступившем заявлении от 24.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации №643579 знака «KNACKI».

В этой связи Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №643579 знака «KNACKI», не имеет оснований для вывода об использовании данного знака в отношении указанных в регистрации товаров 29 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 24.03.2011.

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

удовлетворить заявление от 24.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №643579 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.