

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 ППС), рассмотрела заявление от 01.11.2011, поданное ООО «СаШиКо», Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №122464, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Стюардесса» по заявке №94031496/50 с приоритетом от 01.09.1994 произведена 09.12.1994 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №122464 на АО «Булгартабак-Холдинг», Болгария, в отношении товаров 34 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Впоследствии наименование правообладателя было изменено на «Булгартабак Холдинг» единоличное акционерное общество, Болгария (далее – правообладатель).

Товарный знак «Стюардесса» по свидетельству №122464 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, разделенный на две части, нижняя часть знака окрашена в черный цвет, а в верхней части помещено изображение причудливо изогнутых линий. В нижней части знака помещен словесный элемент «Стюардесса», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «С»- заглавная.

В Палату по патентным спорам 07.11.2011 поступило заявление от 01.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №122464 в связи с его непрерывным неиспользованием в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в отношении всех товаров 34 и услуг 42 классов МКТУ.

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 15.12.2011 о дате заседания коллегии Палаты по

патентным спорам, назначенной на 07.02.2012, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. В адрес представителя правообладателя было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии. Согласно данным почты России правообладатель получил указанную корреспонденцию.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился, однако, от его представителя поступил отзыв по мотивам заявления, в котором было указано следующее:

- правообладатель товарного знака по свидетельству № 122464 является одним из ведущих мировых производителей табачных изделий;

- в настоящее время предприятие правообладателя находится в стадии приватизации и торгов, поэтому не обладает достаточными возможностями для подготовки всей документации по использованию товарного знака;

- в связи с экономической ситуацией и увеличением пошлин поставки сигарет в Россию были значительно сокращены. Однако, более стабильные отношения остаются с соседними государствами (Туркменистан, Молдова, Украина). В связи с этим табачная продукция попадает на российский рынок через третьи лица;

- таким образом, продукция правообладателя на протяжении многих лет хорошо известна российскому потребителю;

- ООО «СаШиКо» подано 34 заявки на регистрацию обозначений, тождественных регистрациям правообладателя. Указанные этикетки разрабатывались по заказу правообладателя;

- действия лица, подавшего заявление, расцениваются правообладателем как злоупотребление правом, стремление воспользоваться чужой репутацией, нарушение исключительные права на объекты авторского права правообладателя;

- заинтересованность ООО «СаШиКо» не является добросовестной с точки зрения положений гражданского законодательства.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о прекращении делопроизводства по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №122464.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлена копия авторского договора №127-ДУ/22.07.1999 с переводом.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству № 122464, согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие об осуществлении им деятельности по производству и продвижению сигарет. Кроме того, лицо, подавшее заявление, подало заявку на регистрацию в качестве товарного знака № 2011730928, в отношении сходного обозначения «Stewardess», в связи с чем, товарный знак по свидетельству № 122464 является препятствием для регистрации указанной заявки в отношении однородных товаров и услуг.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении товаров 34 и услуг 42 классов МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 01.11.2011 включает вышеуказанный Кодекс и Правила ППС.

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.

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

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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак по свидетельству № 122464 в отношении товаров 34 и услуг 42 классов МКТУ.

С учетом даты (07.11.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 07.11.2008 по 06.11.2011 включительно.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не было представлено документов, свидетельствующих о фактической деятельности правообладателя по производству товаров и оказанию услуг под товарным знаком №121464. Доводы правообладателя о том, что товары, маркированные товарным знаком по свидетельству №122464, в свое время были хорошо известны российскому потребителю, а также, что его товары попадают на российский рынок через третьи лица, носят декларативный характер и не являются подтверждением надлежащего использования товарного знака правообладателем в исследуемый период времени на территории Российской Федерации.

Нарушение ООО «СаШиКо» авторских прав правообладателя на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, не является предметом рассмотрения

настоящего заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №122464.

Довод правообладателя о том, что действия ООО «СаШиКо» по подаче заявления являются злоупотреблением правом, не подтвержден уполномоченным органом и не может быть рассмотрен в качестве отсутствия заинтересованности ООО «СаШиКо» в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №122464.

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

удовлетворить заявление от 01.11.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №122464 полностью.