

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 28.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №178466, поданное Индивидуальным предпринимателем Лазаревым М.Л. (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №98703860/50 с приоритетом от 10.03.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 09.08.1999 за № 178466 в отношении товаров 16, 29, 30 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Товарищества с ограниченной ответственностью фирма «Инмарко», Новосибирская область, п.Элитное. В дальнейшем в наименование правообладателя 12.07.2002, 12.03.2004 и 01.04.2008 были внесены изменения, и в настоящее время правообладателем товарного знака является Открытое акционерное общество «Инмарко», г.Омск (далее – правообладатель).

Товарный знак «Фишка» по свидетельству №178466 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 178466 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а именно: «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия», в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Заявление от 28.03.2011 содержало материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно представленным материалам лицо, подавшее заявление, является производителем сухариков, маркированных сходным обозначением.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №178466 в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно «кондитерские изделия, хлебобулочные изделия», что и является объемом правовой охраны, подлежащим рассмотрению коллегией.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 23.06.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.07.2011 года, с приложением копии заявления от 28.03.2011. В материалах дела содержится подтверждение получения уведомления и копии заявления представителем правообладателя.

Однако ни правообладатель, ни его представитель на заседании коллегии не присутствовали, и отзыва на заявление представлено не было.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении от 28.03.2011, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.03.2011 включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и упомянутые 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 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 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.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака по свидетельству №178466 не зарегистрированы, изменения адреса правообладателем также не вносились. Направив уведомления о поступившем заявлении по имеющимся адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 28.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

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.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя, не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия» в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 28.03.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 28.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 178466 в отношении товаров 30 класса МКТУ, «кондитерские изделия; хлебобулочные изделия».