

**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 02.06.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Октавиан.СПб», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №275304, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2003721537/50 с приоритетом от 04.11.2003 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.09.2004 за №275304 в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ на имя Частной компании с ограниченной ответственностью «ОКТАВИАН ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД», Великобритания (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №275304 представляет собой словесное обозначение «ОКТАВИАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОКТАВИАН» по свидетельству №275304 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака была обоснована в заявлении тем, что им была подана заявка на государственную

регистрацию товарного знака «ОСТАВИАН» (заявка №2011702072), а также наличием элемента «ОКТАВИАН» в его фирменном наименовании, под которым им осуществляется соответствующая экономическая деятельность.

В подтверждение указанного были представлены вместе с заявлением от 02.06.2011 и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.09.2011, следующие материалы:

- Распечатка сведений о заявке №2011702072 [1];
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [2];
- Письмо Федерального государственного учреждения «Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации» относительно закрытия филиала иностранного юридического лица (правообладателя) [3];
- Распечатки сведений из Интернета о деятельности лица, подавшего заявление [4].

В адреса правообладателя и его Санкт-Петербургского филиала в установленном порядке были направлены уведомления от 08.07.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 13.09.2011, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не явился.

При этом следует отметить, что данные уведомления были возвращены почтовым отделением в Палату по патентным спорам с пометками о невозможности вручения соответствующих заказных писем адресатам.

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 03.06.2011, 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 материалы [1 – 4], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОКТАВИАН» по свидетельству №275304 только в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Так, материалы [2] и [4] свидетельствуют о том, что лицом, подавшим заявление, осуществляется деятельность в областях программного обеспечения, IT, телекоммуникации, связи, электроники, оборудования для игорного бизнеса.

Лицом, подавшим заявление, была подана заявка № 2011702072 на государственную регистрацию на его имя товарного знака «OCTAVIAN» в отношении перечня товаров и услуг, практически идентичного перечню товаров и услуг спорной регистрации товарного знака [1].

В письме Федерального государственного учреждения «Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации» [3] приведены сведения о прекращении деятельности правообладателя на территории Российской Федерации с 19.03.2008.

Вместе с тем, лицом, подавшим заявление, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы об осуществлении им какой-либо деятельности в областях производства товаров 16 и оказания услуг 36, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг спорной регистрации товарного знака.

Исходя из изложенного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 02.06.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки.

Ввиду этого, направив уведомления в адреса правообладателя и его филиала, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

Коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОКТАВИАН» по свидетельству №275304 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования данного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех товаров 09, 28 и всех услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 02.06.2011 в отношении этих товаров и услуг.

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

**удовлетворить заявление от 02.06.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №275304 в отношении всех товаров 09, 28 и всех услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.**