

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 12.07.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Dohitomi» по свидетельству №279304, поданное компанией ДОХИТОМИ энд Ко., ЛТД, Япония (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «Dohitomi» по заявке №2003716490/50 с приоритетом от 15.08.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.11.2004 за №279304 в отношении товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ на имя Тананы Сергея Борисовича, г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №279304 представляет собой словесное обозначение «Dohitomi», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

В Палату по патентным спорам 12.07.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №279304 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение законодательно установленного срока в отношении всех товаров 28 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления от 10.08.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.10.2010, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было получено адресатом, что подтверждается уведомлением о вручении.

В ответ на уведомление от 10.08.2010 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2010 поступило ходатайство, подписанное представителем правообладателя, с просьбой перенести дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенную на 02.09.2010, на более поздний срок в связи с необходимостью подготовки документов, позиции и отзыва по мотивам заявления.

Поступившее 30.08.2010 ходатайство о переносе даты заседания было удовлетворено в соответствии с пунктом 4.3 Правил.

В этой связи в адреса лица, подавшего заявление, и представителя правообладателя было направлено уведомление от 06.09.2010 о переносе даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.10.2010.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам от представителя правообладателя поступило ходатайство о прекращении делопроизводства по заявлению от 12.07.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №279304. Данное ходатайство обосновано тем, что указанное заявление не может быть принято к производству в Палате по патентным спорам, так как оно подписано не уполномоченным лицом. Однако данный довод не принят во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку не соответствует действительности.

Сведений об использовании правообладателем товарного знака по свидетельству №279304 в Палату по патентным спорам представлено не было.

Лицом, подавшим заявление, для подтверждения заинтересованности, предусмотренной требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса, были представлены материалы, проанализировав которые, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №279304 в отношении указанных в заявлении от 12.07.2010 товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения заявления включает Кодекс, Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) 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 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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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.

В силу изложенного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №279304 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ в законодательно установленные сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 12.07.2010.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 12.07.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №279304 полностью.