

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 23.08.2010, поданное ООО «Компания Политех-инструмент», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №426866 знака «HERMES», при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №426866 знака «HERMES», произведенной 10.12.1976 в отношении товаров 1-34 классов МКТУ, приведенных в перечне, является HERMES INTERNATIONAL, Societe en commandite par actions, 24, rue du Faubourg Saint-Honore, F-75008, PARIS, Франция (далее – правообладатель).

На основании решения Высшей патентной палаты от 14.01.2000 и Палаты по патентным спорам от 30.04.2006 правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №426866 досрочно прекращена в отношении товаров 1 и 29-32 классов МКТУ соответственно.

Таким образом, в настоящее время правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №426866 распространяется только на товары 2-28, 33, 34 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 23.08.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №426866 знака «HERMES» в отношении всех товаров 2, 17 классов МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 26.08.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.10.2010, с приложением копии заявления.

Согласно данным почтовой службы правообладателем и его представителем корреспонденция получена.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 23.08.2010 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак был зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

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

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и

(или) их упаковке владельцем 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

От лица, подавшего заявление, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 22.10.2010 поступило ходатайство с просьбой об отзыве заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №426866 знака «HERMES».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 23.08.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №426866.