

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 24.11.2010, поданное компанией «дм-дрогери маркт ГмбХ+Ко.КГ», Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 291066 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака "BALEA" по заявке № 2004711801/50 с приоритетом от 28.05.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.06.2005 за № 291066 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя компании «ОРИКОНТ Хандельс-унд Консалтинг-Гезелльшафт мбХ», Германия (далее – правообладатель). Срок действия – до 28.05.2014.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 291066 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления от 24.11.2010.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.02.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения к материалам [1], касающимся заинтересованности в подаче заявления от 24.11.2010.

Представленные материалы [1] свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства товаров, имеющих отношение к косметическим, дезодорирующим и гигиеническим средствам с использованием сходного обозначения «Valea». Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Представитель правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2010, присутствовал и сомнений в заинтересованности лица, подавшего заявления, в отношении всего перечня товаров 03 и 05 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 291066 не выразил.

Также следует отметить, что правообладателем было испрашено дополнительное время в связи с необходимостью сбора документов, подтверждающих использование принадлежащего ему товарного знака. Коллегия Палаты по патентным спорам удовлетворила просьбу, однако на заседании коллегии, состоявшемся 17.03.2011, представитель правообладателя отсутствовал и отзыва по мотивам заявления не представил.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.11.2010 включает Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и вышеуказанные Кодекс и Правила.

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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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.

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 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 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. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

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.

Несмотря на то, что правообладатель был уведомлен о поступившем заявлении, на заседании коллегии, состоявшемся 17.03.2011, правообладатель отсутствовал и отзыва по мотивам заявления от 24.11.2010 не представил.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 291066 по причине его неиспользования и не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

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

удовлетворить заявление от 24.11.2010 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 291066.