

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 25.11.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2010, поданное по поручению компании Уорлд Кэт Федерэйшн И.В., Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №146146, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №93025453/50 с приоритетом от 03.06.1993 произведена 30.09.1996 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №146146 в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ на имя Объединения любителей кошек «ФАУНА», 127599, Москва, ул. Маршала Федоренко, 4-2-387 (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 03.06.2013.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 25.11.2010 испрашивается досрочное полное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №146146 по причине его неиспользования в течение трех лет до даты подачи настоящего заявления. В качестве обоснования заинтересованности заявителем отмечается следующее:

- заявитель является обладателем сходного до степени смешения европейского товарного знака №004589784, действующего в отношении товаров и услуг, однородных услугам по свидетельству №146146;

- заявитель является обладателем сходного до степени смешения знака по международной регистрации №912286, получившего правовую охрану в Белоруссии и Украине в отношении однородных товаров и услуг;

- заявитель намерен распространить правовую охрану международной регистрации №912286 на Россию;

- фирменное наименование заявителя – WCF, World Cat Federation, сходно до степени смешения со словесными элементами товарного знака по свидетельству №146146, при этом заявитель осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся услуги по свидетельству №146146;

- коммерческое обозначение заявителя приобрело широкую известность в ряде государств, в том числе и на территории Российской Федерации.

В качестве подтверждения своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- сведения о регистрации европейского товарного знака №004589784 из базы данных OAMI (http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic?);

- сведения о международной регистрации товарного знака №912286 из базы данных WIPO «ROMARIN» (<http://wipo.int/romarin/>);

- бланк диплома (Diplom - Urkunde - Certificate) выставки кошек;

- бланк родословной (Stammbaum);

- бланк отчета судьи (Rapport du Juge – Richterbericht – judges Report);

- заявления о признании Клуба в качестве полного члена World Cat Federation WCF, поданные от французского и латвийского клубов;

- заявление с предложением о признании World Cat Federation WCF породы кошек «Рага Маффин» от австрийского клуба;

- заявление с предложением о признании World Cat Federation WCF породы кошек «Британская длинношерстная» от польского клуба;

- обращение к Генеральной Ассамблее World Cat Federation WCF от немецкого, испанского, швейцарского клубов;

- программа всемирной выставки от 6-7 ноября 2010, проводимой World Cat Federation WCF e.V. в Испании;

- информация о выставках 2010 года, проводимых World Cat Federation WCF e.V. в Германии;
- плакат выставки 09-10 ноября 2010 в Дюссельдорфе, проводимой World Cat Federation WCF e.V. в Германии;
- фотографии с выставок, проводимых World Cat Federation WCF e.V. в разных странах, в том числе России, Чехии, Италии;
- каталоги выставок WCF за 2005, 2009, 2010 годы, проводимых в Германии и Латвии;
- журналы KATZEN-ECHO за 2005, 2009 и 2010 годы;
- распечатки с официального сайта World Cat Federation WCF e.V. www.wcf-online.de;
- распечатки с официального сайта World Cat Federation WCF e.V. в России www.wcf.ru.

Заявление от 25.11.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 13.01.2011 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления. Данная корреспонденция была возвращена почтой с пометкой «возвращается за истечением сроков хранения».

Правообладатель свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.11.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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), Кодекс и Правила.

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 настоящего 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 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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

На основании пункта 2 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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил Палаты по патентным спорам в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

С учетом даты (23.12.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 23.12.2007 по 22.12.2010 включительно.

Товарный знак по свидетельству №146146 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной фигурки кошки, сидящей на земном шаре, словесные элементы «WORLD CAT FEDERATION» и буквы «WCF», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 25.11.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №146146) и в материалах заявки №93025453/50. На дату рассмотрения заявления (16.03.2011) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 25.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №146146 в связи с его неиспользованием.

Не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №146146 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 25.11.2010.

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

удовлетворить заявление от 25.11.2010 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №146146.