

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 30.03.2011, поданное компанией «ВиГоу Систембаустоффе ГмбХ», Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №244587, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2002703555/50 с приоритетом от 05.02.2002 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.04.2003 за №244587 в отношении товаров 06, 07, 08 и 12 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «РИКАМБИ», Москва.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2009 за №РД0058942, об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Эколайф», Москва (далее – правообладатель).

На основании решения Роспатента от 30.03.2011 правовая охрана данного товарного знака была досрочно прекращена в отношении всех товаров 06 и 07 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №244587 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «WEGO», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «WEGO» по свидетельству №244587 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 оно обладает исключительным правом на знак со словесным элементом «WeGo» по международной регистрации №1011870 и является производителем строительных материалов, орудий и инструментов.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.06.2011, в подтверждение вышеуказанного им были представлены распечатки сведений из Интернета о его деятельности – на 6 л. [1].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 21.04.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.05.2011, с приложением копии заявления.

При этом следует отметить, что уведомление, отправленное правообладателю, было получено им 28.04.2011, согласно почтовому уведомлению о вручении соответствующего заказного письма адресату.

Представитель правообладателя (патентный поверенный Волков В.С.) на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.05.2011, представил ходатайство о переносе даты рассмотрения заявления в связи с необходимостью дополнительного времени для сбора правообладателем документов, подтверждающих использование товарного знака. Дата рассмотрения заявления была перенесена на 20.06.2011, о чем представитель правообладателя (патентный поверенный Волков В.С.) был уведомлен под роспись в протоколе заседания коллегии от 25.05.2011.

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были также направлены уведомления от 26.05.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.06.2011.

На дату рассмотрения заявления (20.06.2011) правообладателем не были представлены отзыв и документы, свидетельствующие об использовании спорного

товарного знака. Представитель правообладателя на данное заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился.

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 31.03.2011, 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 пунктом 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи 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 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.

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: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 то обстоятельство, что лицо, подавшее заявление, обладает исключительным правом на знак со словесным элементом «WeGo» по международной регистрации №1011870, в частности, в отношении товаров 08 класса МКТУ, а также представленные им сведения из Интернета о его деятельности в качестве производителя ручных орудий и инструментов [1], 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 «WEGO» по свидетельству №244587 только в отношении товаров 08 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо сведениями о деятельности лица, подавшего заявление, в сфере производства товаров 12 класса МКТУ. Следует отметить, что перечень товаров и услуг международной регистрации №1011870 также не содержит в себе товаров 12 класса МКТУ.

Исходя из указанного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования товарного знака «WEGO» по свидетельству №244587

только в отношении товаров 08 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной регистрации товарного знака.

Коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака по причине его неиспользования и/или документами, свидетельствующими об использовании в установленном порядке данного товарного знака, не имеет оснований для признания его использования в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех товаров 08 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 30.03.2011 в отношении этих товаров.

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

удовлетворить заявление от 30.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №244587 в отношении всех товаров 08 класса МКТУ.