

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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 17.11.2009, поданное компанией «Даймлер АГ», Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №272644, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2003704433/50 с приоритетом от 06.03.2003 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.07.2004 за №272644 в отношении товаров 07 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГЭНД», Москва.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2006, об уступке товарного знака исключительное право на него было передано Обществу с ограниченной ответственностью «ТРИСТАР», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №272644 представляет собой словесное обозначение «Maibach», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Maibach» по свидетельству №272644 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В обоснование заинтересованности лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «Maibach» по свидетельству №272644 в заявлении указано,

что оно выпускает на рынок автомобиль «Мерседес-Бенц Майбах», и ему принадлежат исключительные права на ряд товарных знаков «МАУВАСН», зарегистрированных для однородных товаров 07 класса МКТУ на территории Канады, ЕС, Новой Зеландии, Йемена, Мальты, Ливана, Иордании, Ирана, Израиля, Индонезии, Гонконга, Брунея, Бахрейна, ОАЭ, Сент-Люсии.

К заявлению приложены распечатки сведений об указанных знаках – на 78 л. [1].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 18.12.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 10.03.2010, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не явился.

При этом следует отметить, что указанное выше уведомление, отправленное заказным письмом в почтовый адрес правообладателя, было возвращено почтовым отделением в Палату по патентным спорам с отметкой «организация по данному адресу не найдена».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2009, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

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 абзацем 1 пункта 1 статьи 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа.

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 представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие заинтересованности у лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1

статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака полностью.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.11.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

В силу изложенного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Maibach» по свидетельству №272644 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 17.11.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.11.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Maibach» по свидетельству №272644 полностью.