

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 29.06.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Туристской фирмой «СИАТТ», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №792451, при этом установила следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена 04.07.2002 за №792451 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ на имя компании «SEAT PAGINE GIALLE SPA», Италия (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации №792451 представляет собой словесное обозначение «SEAT PG», выполненное буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.06.2010 о досрочном полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №792451 по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака была обоснована им в заявлении тем, что этот знак сходен с частью его фирменного наименования (ООО Туристская фирма «СИАТТ») и коммерческим обозначением («Siat»), используемыми им при оказании туристических услуг (туроператорская деятельность).

В подтверждение вышеуказанного им были приложены к заявлению распечатки сведений из Интернета, копии счетов-фактур и актов об оказании услуг, копии публикаций в СМИ и дипломов на его имя [1].

В заявлении отмечено также, что лицом, подавшим заявление, была подана заявка на регистрацию на его имя сходного обозначения в качестве товарного знака.

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке было направлено уведомление от 09.11.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.01.2011, 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 в адреса правообладателя и его представителя, было ими получено, согласно почтовым уведомлениям о вручении соответствующих заказных писем адресатам.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.07.2010, включает в себя упомянутые выше 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 со статьей 9 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь,

уведомляет о них ведомства Договарившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

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

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака только в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, материалы [1] не содержат в себе сведений о наличии заинтересованности у лица, подавшего заявление, в приобретении исключительного права на спорный знак или сходное с ним обозначение в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг спорной регистрации знака.

Факт подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака на имя лица, подавшего заявление, сам по себе не может свидетельствовать о его заинтересованности, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что принадлежащее правообладателю исключительное право на спорный знак каким-либо образом нарушает права лица, подавшего заявление, затрагивает его законные интересы или привело к причинению ему как субъекту хозяйственной деятельности реального ущерба.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 29.06.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержалась на момент рассмотрения заявления в международной регистрации №792451 и в базе данных ВОИС.

Ввиду этого, направив уведомление 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 коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «SEAT PG» по международной регистрации №792451 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 29.06.2010 в отношении этих товаров и услуг.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.06.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №792451 в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.