

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 04.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293674 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Экшн» (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2003721960/50 с приоритетом от 31.10.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 05.08.2005 за №293674 для услуг 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Актион», Санкт – Петербург (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «АКТИОН».

В палату по патентным спорам 04.08.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293674 в отношении всех услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с неиспользованием товарного знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, а также в адрес для переписки, в установленном порядке были направлены уведомления от 11.08.2011 о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 10.10.2011, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было возвращено Почтой России.

В палату по патентным спорам отзыва от правообладателя на заявление от 04.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293674 не поступало.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих при рассмотрении заявления, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 04.08.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

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 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 настоящего 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 меняющим его существа.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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.

В качестве доказательства своей заинтересованности в подаче заявления в рамках пункта 1 статьи 1486 Кодекса лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, содержащие сведения о том, что фирменное наименование в соответствии с п.п. 1.2 (общие положения) представленной редакции устава Общества с ограниченной ответственностью «Экшн», является: полным на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Экшн», сокращенным – ООО «Экшн», на английском языке – «Action», в транслитерации которого буквами русского алфавита - «Акция». В связи с этим товарный знак со словесным элементом «Акция» может восприниматься как имеющий отношение к лицу, подавшему заявление.

Относительно однородности товаров установлено следующее. Товарный знак по свидетельству №293674 зарегистрирован для услуг 35 и 37 классов МКТУ – реклама, экспорт-импорт; установка оборудования, услуги по ремонту электропроводки, оборудования; услуги по поддержанию объектов в их первоначальном состоянии, установка и ремонт охранной сигнализации, установка и ремонт пожарной сигнализации.

Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, свидетельствующие о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Экшн» осуществляет: рекламную деятельность, исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; предоставление услуг по найму рабочей силы, предоставление услуг по подбору персонала, покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений, а также оказывает услуги по выполнению работ по монтажу рекламного оборудования в торговых точках. Вышеуказанные услуги являются однородными услугам, приведенным в перечне спорной регистрации, поскольку данные услуги предназначены для решения одних и тех же технических задач.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам признала лицо, подавшее заявление, заинтересованным в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293674.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 04.08.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре и материалах заявки №2003721960/50.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о заявлении от 04.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293674.

В силу указанного палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293674 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении всех услуг 35 и 37 классов МКТУ в законодательно установленные сроки.

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

удовлетворить заявление от 04.08.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №293674.