

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 06.09.2011, поданное Роланд Корпорейшн, Япония (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №325489 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.05.2007 за №325489 по заявке №2004727913/50 с приоритетом от 01.12.2004 на имя Закрытого акционерного общества "Торговый Дом "САНАР", 117321, Москва, ул. Профсоюзная, 152, корп. 2, стр. 2.

На основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом за № РД0086419 от 02.09.2011, правообладателем товарного знака по свидетельству №325489 является Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "САНАР", 117292, Москва, ул.Кржижановского, д.6, оф.321-322 (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «САНАР», выполненный заглавными буквами русского алфавита жирным шрифтом, и изображение трех треугольников внутри незамкнутой окружности.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 6, 8, 9, 16, 17, 29, 30 и услуг 35, 37, 41-44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 06.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №325489 в отношении товаров 9 - «программы для компьютеров»

и услуг 42 – «инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; обслуживание техническое программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров» классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, и по адресу для переписки в установленном порядке были направлены уведомления от 20.09.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.11.2011, с приложением копии заявления.

Согласно материалам дела направленная правообладателю и представителю правообладателя корреспонденция была ими получена.

Представитель правообладателя на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал, доказательств использования товарного знака по свидетельству №325489 в отношении вышеуказанных товаров и услуг не представил, но указал, что неиспользование товарного знака правообладателем вызвано объективными «правовыми» причинами, а именно тем, что право на товарный знак было приобретено им только 02.09.2011, то есть только за шесть дней до подачи заявления.

В качестве доказательств заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №325489 представлены следующие источники информации:

1. Сведения о деятельности лица, подавшего заявление.
2. Сведения о товарных знаках и заявках лица, подавшего заявление.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.09.2011 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 был 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 1486 Кодекса 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 ГК РФ, 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 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.

Анализ материалов заявления [1-2] показал, что лицо, подавшее заявление, занимается производством музыкальных и электромузыкальных инструментов и программного обеспечения к ним под обозначением «SONAR». При этом Роланд Корпорейшн, Япония подала заявку на регистрацию товарного знака №2010731741/50 «SONAR» в отношении товаров 9 класса МКТУ.

Данные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству

№325489 для указанных в заявлении товаров 9 и связанных с ними услуг 42 классов МКТУ.

В свою очередь, не располагая доказательствами использования товарного знака по свидетельству №325489, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении указанных в заявлении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 06.09.2011.

Изложенные правообладателем доводы о «правовых» причинах неиспользования им товарного знака, то есть о прерывании трехлетнего срока при переходе исключительного права на него другому лицу, являются неубедительными по следующим причинам.

Так, буквальное прочтение положений статьи 1486 Кодекса показывает, что они направлены на регулирование непосредственно товарного знака как объекта интеллектуальных прав. Иными словами, указанной нормой права предусмотрена обязательность использования товарного знака, а не предписывается правообладателю обязанность по использованию товарного знака.

В этой связи упомянутый выше довод правообладателя следует расценивать как субъективное толкование норм права.

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

удовлетворить заявление от 06.09.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №325489 в отношении товаров 9 класса МКТУ - «программы для компьютеров» и услуг 42 класса МКТУ – «инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; обслуживание техническое программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров».