

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 10.09.2009. Указанное заявление подано компанией «СОЛАЙДИАЛ ХОЛДИНГС С.А.», Люксембург [«SOLIDEAL HOLDINGS S.A.», Luxemburg] (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном полном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «SNOWIDEAL» по свидетельству № 311462 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «SNOWIDEAL» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.08.2006 за № 311462 по заявке № 2005708694/50 с приоритетом от 15.04.2005 на имя Открытого акционерного общества «Московский шинный завод», г. Москва (далее - правообладатель). Регистрация произведена в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, знак является словесным и представляет собой слово "SNOWIDEAL".

В заявлении от 10.09.2009 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны полностью на территории Российской Федерации словесного товарного знака "SNOWIDEAL" по свидетельству № 311462 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления от 10.09.2009.

В адрес правообладателя (Руководителю ОАО «Московский шинный завод», ул. Шарикоподшипниковская, д. 11, Москва, 109088) и его

представителя (Патентному поверенному РФ Кудрявцеву В.Н., ул. Корнейчука, 51Б-99, Москва, 127543) в установленном порядке были направлены уведомления от 19.10.2009 за № 2005708694/50 (991304) о принятии заявления от 10.09.2009 к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 14.12.2009. Согласно уведомлению о вручении правообладателем 27.10.2009 была получена соответствующая корреспонденция по форме уведомления 870 от 19.10.2009 за № 2005708694/50 (991304).

Уведомленный в установленном порядке правообладатель на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам заявления от 10.09.2009 не представил.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 10.09.2009, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 10.09.2009 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны словесного товарного знака "SNOWIDEAL" по свидетельству № 311462 полностью.

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.09.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и упомянутые Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых 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 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии со статьей 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, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 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 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.

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

Согласно пункту 5.2. Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 10.09.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации № 311462 и в материалах заявки № 2005708694/50.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об отчуждении исключительного права на товарный знак № 311462 в Роспатенте не зарегистрированы, а также изменения в наименование и адрес правообладателя внесены не были. Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам

исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 10.09.2009 о досрочном полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему словесного товарного знака "SNOWIDEAL" по свидетельству № 311462.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированного товарного знака со словесным элементом "SNOWIDEAL" по свидетельству № 311462 полностью, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные законодательством сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 10.09.2009.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 10.09.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 311462 полностью.