

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), рассмотрела заявление от 30.11.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Ньюс медиа», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 161825, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 96708905 с приоритетом от 08.07.1996 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.03.1998 за № 161825 в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция» на имя компании «Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр», Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 161825 представляет собой словесное обозначение «McMARKER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «McMARKER» по свидетельству № 161825 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. С учетом ответа от 11.01.2012 лица, подавшего заявление, на запрос от 10.01.2012 по поступившему в палату по патентным спорам заявлению, досрочное прекращение правовой охраны данного товарного знака испрашивается им в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция», то есть полностью.

В обоснование заинтересованности лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в заявлении указано, что оно является одним из ведущих медиа-холдингов России, издает различные газеты, журналы и электронные периодические издания, и им был подготовлен пилотный номер газеты «МАРКЕР», а также была подана заявка на государственную регистрацию обозначения «МАРКЕР» в качестве товарного знака на его имя, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ «газеты; журналы» (заявка № 2010704651).

К заявлению были приложены следующие материалы:

- сведения о заявке № 2010704651 на государственную регистрацию товарного знака «МАРКЕР» на имя лица, подавшего заявление [1];
- справка о деятельности лица, подавшего заявление [2];
- устав лица, подавшего заявление [3];
- журналы и газеты, изданные лицом, подавшим заявление, в том числе газета «МАРКЕР» [4];
- свидетельства о регистрации средств массовой информации, учрежденных лицом, подавшим заявление, в том числе электронного периодического издания «MARKER» [5].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 20.01.2012 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.03.2012, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание не явился.

Следует отметить, что указанное уведомление было получено представителем правообладателя 25.01.2012, согласно реестру исходящей корреспонденции ФИПС о получении его на руки адресатом.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.11.2011, включает в себя 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 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, документы [1 – 5], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака полностью.

Исходя из указанного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 30.11.2011 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.

Коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «McMARKER» по свидетельству № 161825 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 30.11.2011.

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

удовлетворить заявление от 30.11.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 161825 полностью.