

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление от 18.03.2011, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Сунгатулина Р.Р., Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290346, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2004706058/50 с приоритетом от 23.03.2004 произведена 08.06.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №290346 в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ на имя ООО «ЛИСТ», 199004, Санкт-Петербург, В.О., 7 линия, д. 26, лит. А (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 18.03.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №290346 в отношении всех товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ по причине неиспользования товарного знака в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления. Лицо, подавшее заявление, заинтересовано в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290346, поскольку этот товарный знак препятствует регистрации его товарных знаков «МЕРКА» (заявки №2009728555/50 и №2011702513/50) и активной деятельности по производству товаров, которые представлены в указанном классе,

их реализации, а также осуществлению закупки, обеспечению предпринимателей товарами и оказанию снабженческих услуг.

В качестве подтверждения своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- уведомление и свидетельство о постановке физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации;

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

- договор купли-продажи №002/01/11 от 14.01.2001, заключенный между ООО «Про'Снэк» и Индивидуальным предпринимателем Сунгатулиным Р.Р., товарная накладная и счет-фактура;

- договор поставки, заключенный между Индивидуальным предпринимателем Азаровым А.С. и Индивидуальным предпринимателем Сунгатулиным Р.Р., товарная накладная и счет-фактура;

- договор поставки №7 от 03.01.2011, заключенный между Индивидуальным предпринимателем Сунгатулиным Р.Р. и ООО «Мак-Мак», товарная накладная и счет-фактура;

- договор поставки от 03.01.2011, заключенный между Индивидуальным предпринимателем Сунгатулиным Р.Р. и ООО «Нск групп С-3», товарная накладная и счет-фактура;

- информация о поданных Индивидуальным предпринимателем Сунгатулиным Р.Р. заявках на регистрацию товарного знака «МЕРКА».

Заявление от 18.03.2011 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 31.03.2011 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления. Из адреса правообладателя корреспонденция была возвращена почтовым отделением с пометкой «организация не значится».

Правообладатель свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.03.2011 включает упомянутые Кодекс и Правила Палаты по патентным спорам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, 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, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

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

С учетом даты (18.03.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 18.03.2008 по 17.03.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №290346 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «МЕРА», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита синего цвета, и изобразительный элемент в виде фрагмента стилизованного циферблата весов.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 18.03.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №290346) и в материалах заявки №2004706058/50. На дату рассмотрения заявления (31.05.2011) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю по имеющемуся адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению

правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 18.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290346 в связи с его неиспользованием.

Не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №290346 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 18.03.2011.

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

удовлетворить заявление от 18.03.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №290346.