

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 16.02.2011, поданное ООО «Научно-исследовательский центр «ФОРС», Россия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174173, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Бастион» по заявке №98714290/50 с приоритетом от 10.09.1998 произведена 13.04.1999 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №174173. Товарный знак зарегистрирован на ООО «Эллайд Менеджмент», Россия в отношении товаров 33, 34 и услуг 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. На основании договора об уступке в отношении товаров 33 класса МКТУ знак был уступлен ООО "Русская вино-водочная компания-Холдинг". Роспатентом 03.12.2007 за №РД0029581 был зарегистрирован договор об уступке товарного знака в отношении всех товаров и услуг, согласно которому правообладателем стало ООО «Русская вино - водочная компания – Санкт - Петербург» (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, товарный знак «Бастион» по свидетельству №174173 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, причем буква «Б» - заглавная.

В Палату по патентным спорам 18.02.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174173 в отношении услуг «юридическая служба; программирование; аренда машинного времени; прокат, разработка программного обеспечения, разработка программ вычислительных машин; прокат компьютеров; создание новых видов товаров» 42 класса МКТУ в связи с

непрерывным неиспользованием товарного знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 14.03.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Согласно данным почтовой службы правообладатель получил указанное уведомление, однако отзыв на заявление от 16.02.2011 не представил на заседании коллегии не присутствовал.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.02.2011 включает вышеуказанный Кодекс и Правила ППС.

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 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.

Согласно пункту 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 меняющих его существа.

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.

Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, согласно которым ООО «Научно-исследовательский центр «ФОРС» является разработчиком и производителем аппаратно-программного комплекса «БАСТИОН», оказывает услуги по установке и обслуживанию данной программы, а также оказывает юридические консультации по вопросам, связанным с функционированием программы «БАСТИОН». Представленные материалы позволили коллегии Палаты по патентным спорам признать лицо, подавшее заявление, заинтересованным в смысле пункта 1 статьи 1486 Кодекса.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 16.02.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки №98714290/50 и в Госреестре.

Ввиду этого, направив соответствующее уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 16.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174173.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг «юридическая служба; программирование; аренда машинного времени; прокат, разработка программного обеспечения, разработка программ вычислительных машин; прокат компьютеров; создание новых видов товаров» 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 16.02.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 16.02.2011, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №174173 в отношении услуг «юридическая служба; программирование; аренда машинного времени; прокат, разработка программного обеспечения, разработка программ вычислительных машин; прокат компьютеров; создание новых видов товаров» 42 класса МКТУ.