

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, рассмотрела заявление от 20.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 227491 в связи с его неиспользованием, поданное компанией МАН СЕ, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2001706613 с приоритетом от 05.03.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.11.2002 за № 227491 на имя ООО «СКЛАД», Волгоградская обл., в отношении товаров 29, 30, 31, 34 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). В дальнейшем в результате договоров об уступке товарного знака (об отчуждении исключительного права на товарный знак) владельцами знака являлись Воробьев Алексей Владимирович (с 28.02.2005), ООО «МАН» (с 06.07.2007), наименование которого было изменено на ООО «ВолгаАвтоТранс» (с 16.10.2009), и Воробьев Владимир Александрович (с 19.04.2011) (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 227491 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «МАН». Правовая охрана товарному знаку предоставлена белом, темно-зеленом, светло-зеленом и зеленом цветовом сочетании. Срок действия указанной регистрации продлен до 05.03.2021.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 227491 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет до даты подачи заявления.

В подтверждение заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны упомянутого товарного знака к заявлению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о международной регистрации № 1019087 знака со словесным элементом «MAN», принадлежащего лицу, подавшему заявление, с переводом на русский язык [1];

- копия предварительного решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1019087 [2];

- распечатка с сайта www.man-mn.ru [3].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.09.2011, лицом, подавшим заявление, приобщены дополнительные материалы:

- копия устава ООО «МАН Трак энд Бас РУС» [4];

- сведения из финансового отчета, а именно список компаний, в которых лицо, подавшее заявление, владеет долей в уставном капитале, по состоянию на 31.12.2010 [5];

- журнал «МАН в России», № 1, 2011 [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 30.09.2011 отзыв по его мотивам, содержащий следующие доводы:

- в период с 21.06.2008 по 21.06.2011 правообладателями товарного знака по свидетельству № 227491 являлись ООО «МАН» (с учетом внесения изменений в наименование правообладателя – ООО «ВолгаАвтоТранс») и Воробьев Владимир Александрович;

- прежним правообладателем товарного знака оказывались бизнес услуги в административной деятельности и менеджменте и рекламные услуги в разработке рекламных блоков в выпускаемом им рекламном журнале «МАН»;

- в связи с конфиденциальностью договоров, имеющих у прежнего правообладателя, предоставление дополнительных материалов, иллюстрирующих прохождение оплаты по заключенным договорам, не представляется возможным;

- новым правообладателем, Воробьевым В.А., были проведены серьезные подготовительные мероприятия и действия по использованию товарного знака за период времени с момента регистрации договора отчуждения (с 19.04.2011) до даты подачи заявления (21.06.2011);

- за указанный период правообладателем оказаны услуги 35 класса МКТУ по рекламной деятельности третьим лицам под товарным знаком «МАН»;

- Воробьев В.А. является разработчиком и патентообладателем патента № 106980 на полезную модель «СИСТЕМА ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ» (заявка № 2011110990/12, 23.03.2011г.);

- с использованием данного патента Воробьевым В.А. были заключены договоры на оказание услуг по рекламе;

- Воробьев В.А. является разработчиком рекламных блоков в выпускаемом им рекламном журнале «Жизнь в стиле МАН»;

- правообладателем проведены серьезные подготовительные работы по передаче прав на использование товарного знака по лицензионному договору;

- Воробьевым В.А. с момента регистрации договора отчуждения по сегодняшний день проведены серьезные подготовительные работы по использованию товарного знака, товарный знак не использовался в полной мере по независящим от него обстоятельствам – малым сроком владения товарным знаком (всего 2 месяца);

- материалы заявления не содержат подтверждения законной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 227491 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель считает доказанным использование товарного знака в соответствии с требованиями законодательства и просит отказать в удовлетворении заявления от 20.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 227491.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о крестьянском (фермерском) хозяйстве, глава которого зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя до 1 января 2004 года (Воробьев Владимир Александрович) [7];

- копия договора от 04.05.2011 [8];

- копия платежного поручения об оплате по договору от 29.03.2011 [9];

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 227491 [10];

- копия договора на оказание услуг от 15.12.2008 [11];

- копия договора от 29.03.2011 с приложением [12];

- копия акта к договору от 29.03.2001 [13];
- распечатка сведений о патенте № 106980 на полезную модель [14];
- распечатка с сайта www.mantruckandbus.ru [15];
- копия договора об оказании услуг от 18.12.2008 [16];
- копия акта к договору об оказании услуг от 18.12.2008 [17];
- копия письма от ООО «ВолгаАвтоТранс» [18];
- журнал (каталог) «Жизнь в стиле МАН», июнь '11 [19];
- журналы (каталоги) «МАН», апрель 2010, март 2010, февраль 2009, декабрь 2008, ноябрь 2008 [20];
- фотографии [21].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.11.2011, стороны спора сообщили о его мирном урегулировании.

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего 21.06.2011, включает упомянутые выше 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.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии

Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее заявление, представило на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.11.2011, ходатайство об отзыве заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 227491, поступившего 21.06.2011.

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

прекратить делопроизводство по заявлению от 20.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 227491.