

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 08.10.2010, поданное компанией «Мэттресс Девелопмент Компани оф Делавэр, ЛЛК (компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр)», США (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 318829 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом "Eclipse" произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.12.2006 за №318829 в отношении товаров и услуг 20 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО "Холдинговая Компания "Аскона", Россия (далее – правообладатель). Срок действия – до 09.09.2015.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 318829 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2010 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления от 08.10.2010.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся

15.12.2010, лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения и материалы, касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 08.10.2010.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.10.2010 включает Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и вышеуказанные 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 1 статьи 17 Закона владелец товарного знака уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьей 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 знака, не меняющем его существа.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 08.10.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки №2005722810/50 и Госреестре.

Ввиду этого, направив соответствующее уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о заявлении от 08.10.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 318829.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 318829 по причине его неиспользования и не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении товаров и услуг 20 и 35 классов МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить заявление от 08.10.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 318829 полностью.