

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 16.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДОЛФИН» по свидетельству № 239005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Фирмой «Динамика», г.Новосибирск (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак «ДОЛФИН» по заявке № 2001708296/50 с приоритетом от 21.03.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.02.2003 за № 239005 в отношении товаров 01 – 21, 23, 24, 26-34 и услуг 35-39, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Долфин», г.Екатеринбург. В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак за №4974 от 23.01.2004 его правообладателем стало ООО «Мебельная фабрика «Долфин», г.Екатеринбург (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 17.06.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 239005 в отношении части товаров 05, 09, 10, 16 и всех услуг 35 и 41 и части услуг 42 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием правообладателем непрерывно в течение установленного законом срока, предшествующего дате подачи настоящего заявления.

В качестве обоснования заинтересованности лицом, подавшим заявление, представлены материалы, проанализировав которые коллегия Палаты по патентным спорам установила его заинтересованность в отношении всех указанных в заявлении товаров и услуг, в связи с тем, что лицо, подавшее заявление, осуществляет хозяйственную деятельность в области

производства немедикаментозных и экологических средств для поддержания здоровья органов дыхания, имеет намерение производить аппараты дыхательные для подводного плавания. Кроме того, лицо, подавшее заявление, является правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 09, 10, 16 и услуг 42 классов МКТУ.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления от 05.07.2011 с приложением копии заявления от 16.06.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 09.09.2011 года.

Правообладатель на заседании коллегии не присутствовал, и отзыва по мотивам заявления представлено не было.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявление от 16.06.2011, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.06.2011 включает, Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила ППС.

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 пунктами 2 и 3 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 товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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. 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.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №239005 не зарегистрированы, изменения в адрес правообладателя также не вносились. Направив уведомления о поступившем заявлении по имеющимся адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 16.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя, не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении части товаров 05, 09, 10, 16 и услуг 35, 41 и части услуг 42 классов МКТУ в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 16.06.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 16.06.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №239005, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства», товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения», товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты хирургические, медицинские; ортопедические изделия», товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; писчебумажные товары; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры», услуг 35 и 41 классов МКТУ, услуг 42 класса МКТУ «больницы; здравницы; лечебницы; лечебницы частные; диспансеры; клиники; медицинская помощь; массаж; физиотерапия; фармацевтические консультации; служба ухода за больными; хосписы; косметические кабинеты; бани общественные; бани турецкие; туристические базы; дома отдыха; дома для престарелых; санатории; исследования в области косметологии».