

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 06.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №843552 знака «ТОПМАСТЕР TOPMASTER» на территории Российской Федерации, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гринсити», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №843552 знака «ТОПМАСТЕР TOPMASTER» произведена в Международном бюро ВОИС 10.12.2004 в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ. Владелец знака является компания «EUROMASTER IMPORT-EXPORT» OOD, Болгария, (далее – правообладатель). В соответствии с последующим указанием действие международной регистрации распространено на территорию Российской Федерации 23.11.2005. В дальнейшем правовая охрана международной регистрации №843552 на территории Российской Федерации была досрочно прекращена в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. На дату поступления (06.05.2011) заявления от 06.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №843552 правовая охрана действовала в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 843552 знака «ТОПМАСТЕР TOPMASTER» на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 08 и 09 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 24.05.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на

19.07.2011 года, с приложением копии заявления от 06.05.2011. В дальнейшем заседание было перенесено на 16.09.2011 по ходатайству правообладателя, о чем было выслано уведомление с датой заседания коллегии Палаты по патентным спорам. В материалах дела содержится подтверждение получения указанного уведомления правообладателем.

Материалы, представленные для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, свидетельствуют о намерении лица, подавшего заявление, производить инструменты электрические ручные, орудия сельскохозяйственные, машины, станки, инструменты режущие, маркированные сходным до степени смешения товарным знаком.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №843552 в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ, что и является объемом правовой охраны, подлежащим рассмотрению коллегией.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении от 06.05.2011, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.05.2011 включает Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые 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.

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 со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договарившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

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.

Направив уведомление правообладателю по адресу, имеющемуся в электронной базе ВОИС, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению владельца международной регистрации о поступившем заявлении от 16.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №843552.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя, не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему знака по международной регистрации №843552 в отношении товаров 07 и 08 классов МКТУ в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 16.09.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 06.05.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №843552 полностью.