

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 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «CABINET» по свидетельству №327946, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.05.2011, поданное компанией EPLAN Software & Service GmbH & Co.KG, Германия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2006715053/50 с приоритетом от 05.06.2006 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.06.2007 за № 327946 в отношении товаров 09, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества «Ангарский керамический завод», г.Ангарск (далее – правообладатель).

Товарный знак «CABINET» по свидетельству №327946 является комбинированным, состоит из словесного элемента «CABINET», выполненного заглавными буквами латинского алфавита синего цвета, и изобразительного элемента в виде квадрата синего цвета, внутри которого расположено стилизованное изображение мужчины.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 03.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 327946 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства в связи с его неиспользованием.

Материалы, представленные для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, свидетельствуют о том, лицо, подавшее заявление, является владельцем сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного в стране происхождения (Германия) и

странах Европейского Сообщества, осуществляет хозяйственную деятельность в сфере создания всесторонней системы автоматизированного электротехнического проектирования и имеет реальные намерения распространять ее на территории Российской Федерации.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №327946 в отношении товаров 09 класса МКТУ, что и является объемом правовой охраны, подлежащим рассмотрению коллегией.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) от 31.02.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.07.2011 года, с приложением копии заявления от 03.05.2011. В материалах дела содержатся подтверждения получения уведомлений правообладателем и его представителем. Однако, на заседании коллегии правообладатель не присутствовал и отзыв по мотивам заявления не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявление от 03.05.2011, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 03.05.2011 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.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака по свидетельству №327946 не зарегистрированы, изменения адреса правообладателем 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 03.05.2011 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 товаров 09 класса МКТУ в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 03.05.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 03.05.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №327946 в отношении товаров 09 класса МКТУ.