

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 20.07.2011, поданное Нейтив Шуз Лимитед, Гонконг (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «NATIVE» по свидетельству №252637 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем словесного товарного знака «NATIVE» по заявке №2002734346/50 с приоритетом от 26.12.2002, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.01.2004 за №252637, является Общество с ограниченной ответственностью "Дирекция Фонда "МГИ", Москва (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №252637 действует в отношении товаров 5, 10, 25 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 20.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «NATIVE» по свидетельству №252637 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Представитель правообладателя, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, представил отзыв от 25.10.2011, в котором указал, что лицо, подавшее заявление, не является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №252637 в отношении товаров 25 класса МКТУ. Кроме того, правообладателем представлены материалы, доказывающие, по

его мнению, использование спорного товарного знака в отношении товаров различных видов одежды, в том числе и медицинского назначения.

В качестве доказательств заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №262637 в отношении товаров 25 класса МКТУ представлены:

1. Сведения о товарных знаках лица, подавшего заявление.
2. Сведения о деятельности лица, подавшего заявление.
3. Распечатка заявки №2011721102/50.

Правообладателем, в свою очередь, представлены следующие материалы:

4. Научно-практический журнал «Эстетика и медицина», №1, 2008.
5. Журнал «Кенгуру», №8, зима 2010/2011.
6. Рекламные каталоги за 2009 и 2011 г.г.
7. Товарные накладные.
8. Заказы на изготовление давящей одежды.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.07.2011 включает Кодекс 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 был 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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.

Согласно пункту 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 меняющих его существа.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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.

Анализ представленных лицом, подавшим заявление, материалов [1-3] показал, что Нейтив Шуз Лимитед, Гонконг является производителем обуви, обладает исключительными правами на международные регистрации с элементами «NATIVE SHOES», а также подало заявку №2011721102/50 на регистрацию обозначения «NATIVE SHOES» в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, лицо, подавшее заявление, следует признать заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №262637 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Представленные же правообладателем материалы [4-8] относятся к выпуску правообладателем специализированной одежды медицинского назначения под товарным

знаком «NATIVE» по свидетельству №262637, которая относится к приведенным в перечне свидетельства товарам 10 класса МКТУ.

Данная продукция позиционируется правообладателем именно в данном качестве согласно информации (аннотациям) из представленных журналов и каталогов..

Доказательств выпуска правообладателем товаров 25 класса МКТУ – одежды и обуви немедицинского назначения правообладателем не представлено.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №262637 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении указанных в заявлении товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 20.07.2011.

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

удовлетворить заявление от 20.07.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №262637 в отношении товаров 25 класса МКТУ.