

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), рассмотрела заявление от 09.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №228529 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Отто (ГмбХ и Ко КГ), Германия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №99721064 с приоритетом от 10.12.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.11.2002 за №228529 на имя ЗАО «Фирма Научно-технический центр КАМИ», Москва (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, товарный знак представляет собой словесное обозначение «КАМИ Ками», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 – 08, 10 – 34 и услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №228529 в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, которые позволили коллегии сделать вывод о том, что неиспользуемый товарный знак «КАМІ Kamі» по свидетельству №228529 затрагивает его интересы в отношении товаров 14, 16 и 25 классов МКТУ, поскольку лицо, подавшее заявление, является одной из ведущих торговых групп, распространяющих свои товары путем заказа по каталогу, и имеет намерение зарегистрировать знак «Camі International» по международной регистрации №1038345 для товаров 14, 16 и 25 классов МКТУ.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №228529 был представлен отзыв от 21.11.2011 на заявление о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака, в котором указано, что лицо, подавшее заявление, может являться заинтересованным лицом только в отношении товаров 14, 16 и 25 классов МКТУ, а не всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации №228529. Правообладатель указанной регистрации - ЗАО «Фирма НТЦ КАМИ» действует на российском рынке на основании лицензий, сертификатов, договоров, указанных в приложении к отзыву. Товарный знак №228529 используется при оказании услуг, на документации, в предложениях о выполнении работ, в рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени, что полностью соответствует пункту 2 статьи 1484 Кодекса.

К отзыву приложены заверенные копии лицензий, сертификатов соответствия, аттестата аккредитации на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, санитарно-эпидемиологического заключения, экспертного заключения, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, договоров и контрактов с товарными накладными и актами выполненных работ, а также рекламные материалы, статья, выписка научно-технического совета и др. В отзыве указано также, что правообладатель не осуществляет выпуск товаров 14, 16 и 25 классов МКТУ и не возражает против досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №228529 в отношении указанных товаров.

На основании изложенного в отзыве правообладателем выражена просьба оставить в силе правовую охрану указанного товарного знака в отношении всех товаров и услуг за исключением товаров 14, 16 и 25 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.09.2011 включает упомянутые Кодекс и 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 с пунктом 5.2 Правил, 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.

Как следует из представленного отзыва от 21.11.2011, правообладатель не производит товары 14, 16 и 25 классов МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее заявление, признано заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №228529.

В связи с указанным Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех товаров 14, 16 и 25 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 09.09.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 09.09.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №228529 в отношении всех товаров 14, 16 и 25 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.