

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения 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 17.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №270855 в связи с его неиспользованием, поданное DiGiCo UK Limited, Великобритания (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2002706312/50 с приоритетом от 19.03.2002 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.06.2004 за №270855 на имя ЗАО «СВЕТ КОМПЬЮТЕРС», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 19.03.2012.

Товарный знак представляет собой словесное обозначение «Digio», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №270855 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Лицом, подавшим заявление, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса были представлены материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №270855.

В качестве обоснования заинтересованности представителем заявителя отмечается, что компания DiGiCo UK Limited производит электронные звуковые устройства – микшерные консоли DiGiCo, которые были представлены на выставке «Музыка Москвы 2010» (представленные материалы печатных изданий «Звукорежиссер»). Компания DiGiCo UK Limited имеет регистрации №3222759 и №2937733 в Евросоюзе и в США знака «DiGiCo», ею также подана заявка №2010707372/50 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения со словесными элементами «DiGiCo» в отношении товаров 09 класса МКТУ. Препятствием для регистрации указанного товарного знака явился товарный знак «Digio» по свидетельству №270855.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.12.2010 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и вышеуказанные Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

От лица, подавшего заявление, 31.05.2011 поступила просьба об отзыве заявления от 17.03.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

прекратить делопроизводство по заявлению от 17.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №270855.