

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 12.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 161769 в связи с его неиспользованием, поданное ОАО «Российские железные дороги», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №97709766/50 с приоритетом от 03.07.1997 произведена 06.03.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №161769. Товарный знак зарегистрирован на имя Национальной ассоциации транспортников, Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 12 и услуг 35-39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Впоследствии перечень товаров и услуг был сокращен правообладателем до товаров 12 и услуг 35-39, 42-44 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 161769 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 20.07.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. В адрес представителя правообладателя было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии.

До даты (26.09.2011) заседания коллегии Палаты по патентным спорам, от правообладателя поступило ходатайство о переносе заседания коллегии Палаты по

патентным спорам на более поздний срок, в связи с тем, что правообладатель не получал уведомления о назначении коллегии, а также материалы заявления. Поэтому правообладателю необходимо дополнительное время для подготовки к рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №161769. Просьба правообладателя о переносе заседания коллегии была удовлетворена, а заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 03.11.2011.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся в назначенное время, правообладатель представил отзыв, согласно которому:

- товарный знак по свидетельству №161769 используется правообладателем на протяжении всего периода доказывания использования данного товарного знака путем размещения в сети Интернет (сайт www.natrans.ru/depositary.asp);

- ОАО «Российские железные дороги» не является заинтересованным в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №161769 по смыслу пункта 1 статьи 1486 Кодекса, поскольку в данном товарном знаке отсутствует аббревиатура «РЖД», правовая охрана этого знака не распространяется на словесные элементы «Российские железные дороги»;

- кроме того, в настоящее время лицо, подавшее заявление, практически не использует обозначения «РЖД» и «RZD» в своей деятельности;

- предположение о том, что при использовании товарного знака по свидетельству №161769 может возникнуть смешение с товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему заявление, не убедительно и не находит реального подтверждения.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 161769 в силе.

Правообладателем были представлены следующие материалы:

1. распечатка перечня статей, опубликованных в журнале «Бюллетень транспортной информации» в 2009, 2010 гг. на 6 л. [1];

2. распечатка наименований НИОКР (за период 2005-2010 гг.) на 2 л. [2];

3. распечатка страницы из «Бюллетеня транспортной информации» на 1 л. [3].

Лицом, подавшим заявление, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса были представлены материалы в обоснование заинтересованности, послужившей основанием для обращения в Палату по патентным спорам. Анализ представленных материалов показал следующее. Согласно уставу фирменным наименованием лица,

подавшего заявление, является ОАО «Российские железные дороги», сокращенное наименование на русском языке - ОАО «РЖД», на английском языке – JSCo «RZD». То есть буквенные элементы товарного знака по свидетельству №161769 воспроизводят отличительную часть сокращенного фирменного наименования лица, подавшего заявление, под которым оно выступает в гражданском обороте. Основными видами деятельности ОАО «Российские железные дороги» (в том числе его дочерних предприятий) являются производство транспортных средств, обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, оказание услуг по хранению товаров и их экспедированию, услуги по строительству и ремонту железных дорог, созданию и эксплуатации волоконно-оптических, спутниковых и радиорелейных сетей связи, а также производству товаров и оказанию иных услуг, содержащихся в перечне товарного знака по свидетельству №161769. Кроме того, лицо, подавшее заявление, является правообладателем товарного знака «РЖД» по свидетельству №341333, зарегистрированному в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ, товарного знака «rzd» по свидетельству №430162, зарегистрированному в отношении товаров 12 и услуг 39 классов МКТУ, а также иных товарных знаков.

Указанная информация позволила коллегии Палаты по патентным спорам признать лицо, подавшее заявление, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении всех товаров 12 и услуг 35-39, 42-44 классов МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.07.2011 включает в себя указанные выше 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.

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

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.

С учетом даты (13.07.2011) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 13.07.2008 по 12.07.2011 включительно.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала материалы [1-3] с целью определения использовал ли правообладатель товарный знак по свидетельству № 161769 в отношении всех товаров 12 и услуг 35-39, 42-44 классов МКТУ.

Согласно отзыву и представленным материалам [1-3] правообладатель с 1997 года осуществляет выпуск журнала «Бюллетень транспортной информации», в котором отражаются актуальные проблемы транспортного комплекса Российской Федерации, развития нормативно-правовой базы в данной области, регулирования транспортных тарифов, транспортного развития регионов Российской Федерации и международного сотрудничества в области транспорта.

На сайте www.natrans.ru/depositary.asp содержится информация о том, что в журнале «Бюллетень транспортной информации» ведется рубрика «Депозитарий объектов интеллектуальной собственности» в области транспортной деятельности, а также указано какие именно знаки принадлежат правообладателю (в том числе указан товарный знак по свидетельству №161769).

Представленные документы не могут служить доказательством того, что товарный знак по свидетельству №161769 использовался правообладателем в исследуемый период

времени для осуществления возмездной деятельности по производству товаров или оказанию услуг, содержащихся в перечне данного товарного знака.

Какой-либо информации, подтверждающей использование правообладателем товарного знака по свидетельству №161769 в отношении товаров 12 и услуг 35-39, 42 и 44 классов МКТУ, представлено не было.

Таким образом, представленный отзыв и материалы [1-3] не позволяют прийти к выводу об использовании товарного знака по свидетельству № 161769 надлежащим лицом в соответствии с требованиями статьи 1486 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить заявление от 12.07.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 161769.