

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 24.05.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дискурс», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №327709, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2004714190/50 с приоритетом от 25.06.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.05.2005 за №288500 в отношении товаров 07, 08, 09, 11 и услуг 37 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Делта групп», Москва.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2007, об уступке товарного знака в отношении товаров 08 класса МКТУ исключительное право на него в отношении этих товаров было передано Закрытому акционерному обществу «ЗАНИТА», Москва. В результате регистрации данного договора было оформлено свидетельство №327709.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2008, об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №327709 его правообладателем стала компания «Зе Жиллетт Компани, корпорация штата Делавэр», Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №327709 представляет собой словесное обозначение «FUSION», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «FUSION» по свидетельству №327709 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.10.2010, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство от 20.10.2010, в котором содержится просьба об ограничении притязаний по заявлению, а именно, о рассмотрении данного заявления в отношении всех товаров 08 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров спорной регистрации товарного знака, за исключением товаров «бритвы электрические и неэлектрические; лезвия бритвенные; несессеры для бритвенных принадлежностей; ремни для правки бритв; футляры для бритв».

В подтверждение своей заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «FUSION» по свидетельству №327709 в отношении указанных товаров лицо, подавшее заявление, представило на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.10.2010, копии следующих документов:

- Договор на производство товаров, счета-фактуры, товарные накладные, платежное поручение – на 10 л. [1];
- Договор поставки товаров, счет-фактура, товарная накладная, платежное поручение – на 9 л. [2];
- Фотографии товаров – на 32 л. [3];
- Распечатки сведений о заявках на регистрацию товарных знаков на имя лица, подавшего заявление, – на 7 л. [4].

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 17.08.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.10.2010, с приложением копии заявления.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2010, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

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

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 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 меняющем его существа.

В соответствии с абзацем 2 пункта 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 4] и учитывая его ходатайство от 20.10.2010 об ограничении притязаний по заявлению, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех товаров 08 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров спорной регистрации товарного знака, за исключением товаров «бритвы электрические и неэлектрические; лезвия бритвенные; несессеры для бритвенных принадлежностей; ремни для правки бритв; футляры для бритв».

Так, документы [1] свидетельствуют о том, что по заказу лица, подавшего заявление, были произведены соответствующие товары, маркированные обозначением «FUSION», а документы [2] указывают на факты введения лицом, подавшим заявление, этих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Материалы [3] содержат фотографии данных товаров со сведениями об их производителе и лице, подавшем заявление.

Следует также отметить, что лицо, подавшее заявление, является правообладателем товарного знака «FUSION» по свидетельству №288500,

ставшего, как указывалось выше, предметом договора об уступке товарного знака в отношении части товаров, в результате регистрации которого и было оформлено свидетельство №327709 (спорная регистрация товарного знака).

Таким образом, правообладателю необходимо было представить доказательства использования товарного знака «FUSION» по свидетельству №327709 в отношении всех товаров 08 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров спорной регистрации товарного знака, за исключением товаров «бритвы электрические и неэлектрические; лезвия бритвенные; несессеры для бритвенных принадлежностей; ремни для правки бритв; футляры для бритв».

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 24.05.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

В силу указанного коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «FUSION» по свидетельству №327709 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех товаров 08 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров спорной регистрации товарного знака, за исключением товаров «бритвы электрические и неэлектрические; лезвия бритвенные; несессеры для бритвенных принадлежностей; ремни для правки бритв; футляры для бритв», и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 24.05.2010 в отношении этих товаров.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 24.05.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «FUSION» по свидетельству №327709, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

08 – бритвы электрические и неэлектрические; лезвия бритвенные; несессеры для бритвенных принадлежностей; ремни для правки бритв; футляры для бритв.