

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179321, поданное компанией «Джон Плейер энд Санс Лимитед», Ирландия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «НЕОН», выполненного в черном цвете стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.08.1999 за №179321 по заявке №99704808/50 с приоритетом от 16.04.1999 на имя ООО «Балтийская табачная фабрика», г. Калининград (далее – правообладатель), в отношении товаров 34 класса МКТУ - сигареты.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179321 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении всех товаров, представленных в перечне свидетельства.

В почтовый адрес правообладателя, а именно: Генеральному директору ООО «Балтийская табачная фабрика» С.В. Колеснику, пр. Мира, д. 19, г. Калининград, 236000, а также в почтовый адрес для переписки: Патентному поверенному РФ И.Я. Чудаковой, ул. Кравченко 12, кв. 34, Москва, 117331, в установленном порядке было направлено уведомление с приложением копии заявления и информационное письмо (вся корреспонденция направлялась 13.02.2007 за №99704808/50 (905116)), где сообщалась дата заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенная на 21.05.2007.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был, также правообладатель не явился на заседание коллегии в указанную дату.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 11.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179321 в отношении товаров 34 класса МКТУ.

С учетом даты регистрации (30.08.1999) товарного знака по свидетельству №179321 правовая база для рассмотрения заявления от 11.01.2007 включает Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

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 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 со статьей 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 меняющих его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 11.01.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №179321) и в материалах заявки №99704808/50. На дату рассмотрения заявления (21.05.2007) от правообладателя товарного знака уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона, не поступало.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и информационное письмо его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 11.01.2007.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление от 11.01.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «НЕОН» по свидетельству №179321 в отношении товаров 34 класса МКТУ - сигареты, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о

неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.01.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «НЕОН» по свидетельству №179321 полностью.