

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 13.03.2008 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №241237 в связи с его неиспользованием, поданное компанией МИР С.р.л. МЕДИКАЛ ИНТЕРНЕЙШНЛ РИСЕЧ, Италия (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2000733294/50 с приоритетом от 25.12.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.03.2003 за №241237 на имя Закрытого акционерного общества «Янтарная комната», 199155, Санкт-Петербург, ул.Уральская, 13 (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Решением Палаты по патентным спорам от 04.10.2006 правовая охрана вышеуказанного товарного знака досрочно прекращена в отношении части услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом, взимание арендной платы, инвестирование, оценка недвижимого имущества, сдача в аренду недвижимого имущества, управление недвижимым имуществом» по причине его неиспользования.

На основании решения Палаты по патентным спорам от 09.03.2007 правовая охрана товарного знака «МИР» по свидетельству №241237 досрочно прекращена частично в отношении всех услуг 36 класса МКТУ в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №241237 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 04.06.2008 за №2000733294/50(933387) с приложением копии заявления и сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.03.2009.

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, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 13.03.2008.

С учетом даты регистрации (26.03.2003) товарного знака по свидетельству №241237 правовая база для рассмотрения заявления от 13.03.2008 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002г. (далее – Закон), часть четвертую Кодекса и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

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 меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 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 меняющих его существа.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 13.03.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре.

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление в адрес правообладателя и его представителя, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о

поступившем заявлении от 13.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №241237 частично в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МИР» по свидетельству №241237 по причине его неиспользования и не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении всех товаров 10 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 22 Закона срок.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 13.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №241237 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: