

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 24.03.2008, поданное от имени компании Кабот Сейфти Интермедиэт Корпорейшн, США (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «900 ПО ФАРЕНГЕЙТУ» по свидетельству №163174, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «900 ПО ФАРЕНГЕЙТУ» по заявке №96705029/50 с приоритетом от 19.04.1996 произведена 17.04.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №163174 на имя Закрытого акционерного общества «900 по Фаренгейту», 113216, Москва, ул. Грина, д. 13, комн. правления в отношении товаров 01-34 и услуг 35-42 классов МКТУ, указанных в перечне, со сроком действия в течение 10 лет. Срок действия регистрации продлен до 19.04.2016. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 06.12.2002 за №2200, товарный знак уступил ООО «Трейд», 199155, Санкт-Петербург, ул. Железнодорожная, д. 17/5 в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 04.03.2008 за №РД0033452, товарный знак уступил ООО «ЭКСТРЕЙД», 117311, Москва, Ломоносовский пр-кт, д. 15 (далее – правообладатель) в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «900 ПО ФАРЕНГЕЙТУ» по свидетельству №163174 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 09 класса МКТУ, по причине его

неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления. На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, ограничило объем своих притязаний следующими товарами 09 класса МКТУ «очки, бинокли» (приложение 2 к протоколу заседания коллегии от 20.03.2009).

Заявление от 24.03.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 13.05.2008, с приложением копии заявления. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.03.2009, правообладатель был уведомлен корреспонденцией от 10.11.2008.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (17.04.1998) регистрации товарного знака по свидетельству №163174 правовая база для рассмотрения заявления от 24.03.2008 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и Правила ППС.

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 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 со статьей 17 Закона, а также со статьей 17 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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.

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. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, 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 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.

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

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

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

С учетом даты (24.03.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 24.03.2008 по 23.03.2003 включительно.

Товарный знак «900 ПО ФАРЕНГЕЙТУ» по свидетельству №163174 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами

кириллического алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 01-34 и услуг 35-42 МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 24.03.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №163174) и в материалах заявки №96705029/50. На дату рассмотрения заявления (20.03.2009) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 24.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №163174 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака по свидетельству №163174 в отношении указанных в регистрации товаров 09 класса МКТУ «очки, бинокли» 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 24.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «900 ПО ФАРЕНГЕЙТУ» по свидетельству №163174 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:**