

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 01.08.2007, поданное ЗАО «Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества Петра Арсеньевича Смирнова, у Чугунного моста въ Москве», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «СПОТЫКАЧЪ» по свидетельству №168174 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Обозначение со словесным элементом «СПОТЫКАЧЪ» по заявке №96716593/50 с приоритетом от 16.12.1996 зарегистрировано в качестве товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.09.1998 за №168174 на имя ЗАО «Торговый Дом потомковъ Поставщика Двора Его Императорского Величества П. А. Смирнова», г. Москва в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне. На основании договора об уступке, зарегистрированного в Роспатенте 29.06.2006 №РД0009913, владельцем знака является ЗАО «Д Дистрибьюшен», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «СПОТЫКАЧЪ» по свидетельству №168174 в отношении всех товаров в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя (Руководителю ЗАО «Д Дистрибьюшен», ул. Пятницкая, д.1/2, стр.1, Москва, 115035) в установленном порядке были направлены уведомления №96716593/50(911068) от 05.09.2007 о принятии к

рассмотрению заявления от 01.08.2007 с приложением указанного заявления и от 28.03.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления, назначенной на 23.05.2008.

На заседание коллегии правообладатель не явился, и отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №168174 представлен не был.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 01.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «СПОТЫКАЧЪ» полностью.

С учетом даты (30.09.1998) регистрации товарного знака №168174 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, а также упомянутые Правила.

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. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака по свидетельству №168174 не зарегистрированы, изменения адреса правообладателем также не вносились.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 01.08.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки. Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанному адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 01.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака со словесным элементом «СПОТЫКАЧЬ».

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.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «СПОТЫКАЧЬ» по свидетельству №168174 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения

утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в отношении всех товаров, в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 01.08.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.08.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №168174 полностью.