

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 09.09.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293034, поданное Закрытым акционерным обществом «ОРТО-С» (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ТАНГО» по заявке №97718670/50 с приоритетом от 05.12.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.07.2005 за №293034 в отношении товаров 01 - 17, 19-24, 26-31, 34 и услуг 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД-ЛИНУР», Москва.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.09.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293034 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления в отношении части указанных в свидетельстве товаров и услуг, а именно: 01- 17, 21-23, 26, 28-30, 34-36 классов МКТУ.

В почтовый адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанный в заявке, в установленном порядке были направлены уведомление (форма 870) и письмо (форма 001) от 07.10.2008 с приложением экземпляра заявления и уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 10.11.2008. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, вернулось с почты. Уведомление, направленное в адрес

представителя правообладателя вернулось с почты после проведения заседания коллегии.

В адрес Палаты по патентным спорам отзыва на заявление от 09.09.2008 представлено не было.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.11.2008 лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, согласно которым владельцу товарного знака было направлено письмо по электронной почте о том, что лицо, подавшее заявление, заинтересовано в заключении лицензионного договора на товарный знак «ТАНГО». Ответа на данное письмо не последовало. Кроме того, лицо, подавшее заявление, представило материалы, согласно которым деятельность правообладателя товарного знака является торговля мебелью.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 09.09.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №293034.

С учетом даты (25.07.2005) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Гражданский Кодекс Российской Федерации и 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 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.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны 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.

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.

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 09.09.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в регистрации №293034 и в материалах заявки № 97718670/50. Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя и его представителя о поступившем заявлении от 09.09.2008 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293034 по причине его неиспользования, 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 удовлетворении заявления от 09.09.2008.

После проведения коллегии и вынесения решения в Палату по патентным спорам поступило обращение от представителя правообладателя, согласно которому ни представитель, ни правообладатель не получали какой-либо информации о поданном заявлении, несмотря на то, что контактные координаты представителя правообладателя есть в открытом реестре патентных поверенных.

Однако указанное обращение поступило после заседания коллегии, на котором заявление было рассмотрено по существу, что не позволяет его учесть.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 09.09.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №293034, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:

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

Г

- (511) 19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.
- 20 - мебель, зеркала, рамы для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих материалов или из пластмасс.
- 24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти.
- 27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.
- 31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.
- 37 - строительство; ремонт; установка оборудования.
- 39 - транспорт; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.
- 40 - обработка материалов.
- 42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский,

гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование.