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 29.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №116429, поданное ООО «РусИталко», Россия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «PEPE» по заявке №109905/50 с приоритетом от 15.09.1988 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.03.1994 за №116429 в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда, обувь, головные уборы», на имя компании «Пепе (Ю.К.) Лимитед», Англия (далее-правообладатель). Роспатентом 17.06.2004 был зарегистрирован договор об уступке товарного знака за №33850 в отношении всех товаров и/или услуг, в соответствии с которым новым правообладателем стала компания «Пепе Джинс Н.В.», о. Кюрасао. В соответствии с договором об уступке товарного знака в отношении товаров и/или услуг, зарегистрированным 14.10.2005 за №РД0002993, в настоящее время правообладателем товарного знака является компания «ПиДжей Хангери Сольгальтато Корлатольт Фелелошшегу Таршашаг», Венгрия. Срок действия товарного знака продлен до 15.09.2018.

Товарный знак «PEPE» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, обозначение «PEPE» имеет транслитерацию буквами русского алфавита («пепе»).

В Палату по патентным спорам 29.12.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №116429 в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

В адрес правообладателя и адрес для переписки, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с мотивами заявления от 29.12.2009, на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 21.05.2010 и 30.06.2010, отсутствовал. Однако, в Палату по патентным спорам поступила корреспонденция от 21.05.2010 и 29.06.2010 от патентного поверенного И.В. Ляпунова с просьбой перенести дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам на более поздний срок в связи с необходимостью сбора финансовых документов, подтверждающих исполнение договоров, и копий таможенных деклараций. Вместе с тем, с даты назначения заседания коллегии Палаты по патентным спорам (16.02.2010) до ее проведения (30.06.2010) у правообладателя было достаточное количество времени для сбора и представления доказательств использования товарного знака по свидетельству №116429. Однако, в распоряжение коллегии не было представлено ни одного документа, который мог бы свидетельствовать о процессе сбора доказательств использования указанного товарного знака.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №116429. Согласно представленным материалам область деятельности лица, подавшего заявление, связана с производством и реализацией обуви (например, ботинки «PEPE NERO»). Оценка представленных документов позволяет коллегии Палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность для части товаров

25 класса МКТУ: «обувь», в отношении которых правообладателю следует представить материалы об использовании знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения данного заявления от 29.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №116429 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 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, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 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.

Товарный знак «PEPE» по свидетельству №116429 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Поскольку на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 21.05.2010 и 30.06.2010, правообладатель отсутствовал, а также отзыва по мотивам заявления не представил, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №116429 в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь» в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 29.12.2009.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.12.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №116429, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

<u>В бюллетень ″Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров</u>“

(511)

25- одежда, головные уборы