

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 24.09.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271043, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТОП ХИЛЛ», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ТОРНІLL» по заявке №2003711987/50 с приоритетом от 20.06.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 28.06.2004 за №271043 в отношении товаров 12, 25, 28 классов МКТУ на имя «Гоуд Гор Индастриз», Пакистан (далее-правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.09.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271043 в отношении всех указанных в свидетельстве товаров 12, 25, 28 классов МКТУ, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.10.2009, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство с просьбой прекратить правовую охрану знака по свидетельству №271043 в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 25 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне (приложение №1 к протоколу от 20.10.2009), что и

является объемом правовой охраны, подлежащим рассмотрению коллегией по существу.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.10.2009, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. В адрес представителя правообладателя было направлено письмо с указанием даты заседания коллегии. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, вернулось с почты.

Отзыва на заявление от 24.09.2008 представлено не было, правообладатель на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился.

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

Правовая база для рассмотрения данного заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271043 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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 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 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 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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 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.

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, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа.

Товарный знак по свидетельству №271043 является комбинированным. Он содержит словесный элемент «ТОРHILL», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде горной вершины. Словесный и изобразительный элементы находятся внутри овала. Кроме того, словесный элемент находится над изобразительным элементом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12, 25, 28 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 24.09.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и Госреестре.

По состоянию на дату рассмотрения заявления (20.10.2009) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю по имеющимся адресам, Палата по патентным спорам

исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 24.09.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271043.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271043 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака правообладателем в отношении всех товаров 25 и 28 классов МКТУ в законодательно установленный срок, и следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 24.09.2008.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 24.09.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №271043, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

12 - велосипеды, мопеды, мотоциклы, катера, лодки, яхты, суда небольшие, детали и части для вышеперечисленных товаров, включенные в 12 класс.