

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 26.02.2008, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №197719, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФРИОН», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ВЕСЁЛОЕ РОДЕО» по заявке №99709137/50 с приоритетом от 16.06.1999 по свидетельству №197719 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Роспатент) 18.12.2000 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СИБТЕХКОМ», г. Новосибирск (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05, 16, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне. Дата истечения срока действия регистрации 16.06.2009.

В отношении товаров 25, 28, услуг 35 и части услуг 42 классов МКТУ товарный знак был уступлен и на основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 13.11.2006 за №РД0014100, его правообладателем стал Альдемар АГ, Швейцария (сведения опубликованы 25.12.2006).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.02.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВЕСЁЛОЕ РОДЕО» по свидетельству №197719 в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

На дату поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности действие регистрации №197719

распространялось на товары 03, 05, 16, 21, 27, 29, 30, 31, 32 и услуги 39, 41, 42 классов МКТУ

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №197719 (в адрес правообладателя и в адрес его представителя, а именно: ООО Фирма «СИБТЕХКОМ», 630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, д. 24, к. 305 и Костиной Т.Г., 630092, г. Новосибирск, а/я 74, 04.08.2008 было направлено уведомление за №99709137/50 с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.01.2009 (копия заявления направлялась правообладателю 25.03.2008)).

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был, также правообладатель не явился на заседание коллегии в указанную дату.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.02.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВЕСЁЛОЕ РОДЕО» по свидетельству №197719.

С учетом даты регистрации (18.12.2000) товарного знака по свидетельству №197719 правовая база для рассмотрения заявления от 26.02.2008 включает Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

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.

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

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 26.02.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №197719) и в материалах заявки №99709137/50.

На дату рассмотрения заявления (12.01.2009) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменениях его имени или адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 26.02.2008.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление от 26.02.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ВЕСЁЛОЕ РОДЕО» по свидетельству №197719 в отношении товаров 03, 05, 16, 21, 27, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, 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 его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.02.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ВЕСЁЛОЕ РОДЕО» по свидетельству №197719 частично, сохранив её действие в отношении следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

39 - перевозки; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

42 - прокат торговых автоматов; обслуживание баров; буфеты; предоставление оборудования для выставок; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн промышленный; дизайн художественный; кафетерии; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; контроль качества; научно-исследовательские разработки; организация лагерей отдыха [предоставление лагерного оборудования]; изучение технических планов; прокат одежды; рестораны; снабжение продовольственными товарами; ясли.