

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.10.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДРУЖБА», Московская обл. (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №128737 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака, включающего доминирующие словесные элементы «ГРАНДЪ ИМПЕРИАЛЬ», произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) по заявке №94008861/50 с приоритетом 21.03.1994 за №128737 на имя Семейного частного предприятия – Российская торгово-производственная фирма «Империял», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров/услуг 03, 06, 08, 14, 16, 17, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно сведениям из Госреестра на основании решения Палаты по патентным спорам от 01.04.2004 (сведения опубликованы 25.06.2004) правовая охрана товарного знака по свидетельству №128737 досрочно частично прекращена (для услуг 41 класса МКТУ по организации развлечений в отношении казино и клубов) при сохранении ее действия в отношении товаров/услуг 03, 06, 08, 14, 16, 17, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Впоследствии наименование правообладателя было изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Парада», Москва (сведения опубликованы 12.07.2004).

В Палату по патентным спорам 12.10.2007 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №128737 в связи с его неиспользованием в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (ООО «Парада», 119034, Москва, Гагаринский пер., д. 9/5, стр. 1), указанный в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 27.10.2008 за №94008861/50(009405) с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.02.2009 (заявление направлялась по указанному адресу в корреспонденции от 13.11.2007).

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 12.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №128737 в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

С учетом даты регистрации (16.06.1995) товарного знака по свидетельству №128737 правовая база для рассмотрения заявления от 12.10.2007 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и упомянутые выше 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.

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

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 12.10.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №128737) и в материалах заявки №94008861/50. На дату рассмотрения заявления (18.02.2009) от правообладателя товарного знака уведомление о других изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона, не поступало.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю по вышеуказанному адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 12.10.2007.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление от 12.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №128737 в отношении услуг 35, 41, 42 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 12.10.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №128737 частично, сохранив её действие в отношении следующего перечня товаров/услуг:

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

(591) черный, желтый, красный.

(511)

03 кл. - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты;

06 кл. - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические неэлектрические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды;

08 кл. - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие;

14 кл. - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы;

16 кл. - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности, за исключением мебели; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; пластмассовые материалы для упаковки,

не относящиеся к другим классам; игральные карты, шрифты; клише типографские;

17 кл. - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы;

20 кл. - мебель, зеркала, рамы (для картин); 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;

25 кл. - одежда, обувь, головные уборы;

29 кл. - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке; желе, конфитюры, пюре; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;

30 кл. - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед;

31 кл. - 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;

32 кл. - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;

34 кл. - спички, зажигалки;

36 кл. - страхование, финансовые операции, денежные операции, операции с недвижимостью;

37 кл. - строительство, ремонт, установка оборудования;

38 кл. - связь;

39 кл. - транспорт, упаковка и хранение товаров, организация путешествий.