

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 24.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Star» по свидетельству № 277443, поданное Закрытым акционерным обществом «РусИнвест» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «Star» по заявке №2003709768/50 с приоритетом 15.05.2003, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.10.2004 за № 277443 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, была произведена на имя Стар Системз, Инк., США.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Star» по свидетельству №277443 в отношении всех услуг 36 класса, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (Star Systems, Inc. 401 West “A” Street, Suite 600, San Diego, California, 92101, USA) и в адрес для переписки, указанный в информации о заявителе (ИнтерПат Лтд. Патентному поверенному РФ И.В.Журавлевой, а/я 33, Москва, 119146), в установленном порядке были направлены уведомления от 23.07.2008 о дате заседания коллегии

Палаты по патентным спорам, назначенной на 10.10.2008 года, с приложением копии заявления от 24.06.2008.

Правообладатель или его представитель на заседании коллегии отсутствовали и доказательств использования товарного знака «Star» по свидетельству №277443 не представили.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 24.06.2008.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (29.10.2004) товарного знака по свидетельству №277443 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и вышеупомянутые 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 любых трех лет с даты регистрации, предшествующих подаче такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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.

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.

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.

С учетом даты (24.06.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 24.06.2005 по 23.06.2008, включительно.

Рассматриваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение: изобразительный элемент в виде изогнутой линии и звезды

расположен над словесным элементом «STAR», выполненным буквами английского алфавита.

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 16.10.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

По состоянию на дату рассмотрения заявления (26.09.2008) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 24.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Star» (свидетельство №277443) в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Star» по свидетельству №277443 в отношении услуг 36 класса МКТУ по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 24.06.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 24.06.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Star» по свидетельству № 277443 полностью.**