

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 от 19.05.2008. Указанное заявление подано компанией Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, США [The Procter & Gamble Company, U.S.A.] (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Парфюмэль» по свидетельству № 257412 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Парфюмэль» произведена 20.10.2003 за № 257412 по заявке № 2002731126/50 с приоритетом от 15.12.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Парфюмэль", г. Москва (далее - правообладатель). Регистрация произведена в отношении товаров 03 и услуг 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, знак является комбинированным и состоит из словесной и изобразительной частей. Словесная часть представлена в виде слова «Парфюмэль», выполненного оригинальным графическим шрифтом, буквами русского алфавита, смыслового значения не имеет. Слово «Парфюмэль» расположено на фоне оригинальной изобразительной композиции, которая включает определенной формы белые элементы. Знак является оригинальным, стильным и легко запоминается.

Правовая охрана предоставлена знаку в следующем цветовом сочетании "светло-синий, белый".

В заявлении от 19.05.2008 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны частично на территории Российской Федерации регистрации № 257412 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Парфюмэль» в связи с его неиспользованием в соответствии с действующим законодательством в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО "Парфюмэль", ул. Новорязанская, д. 22/14, Москва, 105066) и его представителя (Коваленко В.В., Фрунзенская наб., д. 38/1, кв. 136, Москва, 119270) в установленном порядке были направлены уведомления от 27.06.2008 за № 2002731126/50 (878880) о принятии заявления от 19.05.2008 к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 23.01.2009. Данное заседание коллегии было перенесено на основании ходатайства лица, подавшего заявление, в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов, поясняющих заинтересованность при подаче заявления от 19.05.2008.

Вышеуказанная корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена в Палату по патентным спорам 05.08.2008 с пометкой "возвращено за истечением срока хранения".

Новое заседание коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления от 19.05.2008 состоялось 30.04.2009 с надлежащим извещением сторон уведомлением от 13.02.2009 за № 2002731126/50 (878880).

Уведомленный надлежащим образом правообладатель на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам заявления от 19.05.2008 не представил.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 19.05.2008, Палата по патентным спорам

считает возможным удовлетворить заявление от 19.05.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Парфюмэль» по свидетельству № 257412 частично, а именно, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Правовая база для рассмотрения заявления от 19.05.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и упомянутые Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 правообладателем 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, 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 и т.п.

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 товарного 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2. Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 19.05.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации № 257412 и в материалах заявки № 2002731126/50.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака № 257412 в Роспатенте не зарегистрированы, а также изменения в наименование и адрес правообладателя внесены не были. Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 19.05.2008 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему комбинированного товарного знака со словесным элементом «Парфюмэль» по свидетельству № 257412.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 257412 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Парфюмэль» частично, не имеет оснований для опровержения

утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные законодательством сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 19.05.2008.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 19.05.2008, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 257412 частично, сохранив её действие в отношении следующих услуг:

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

- | | |
|-------|---|
| (591) | "светло-синий, белый". |
| (511) | 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба. |
| 38 - | телекоммуникации. |
| 39 - | транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. |
| 41 - | воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий. |