

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, 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 16.06.2009, поданное компанией ДиДжейЭф Энтерпрайзис Соединенные Штаты Америки (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №219749 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «BIONIS» произведена 29.08.2002г. за №219749 по заявке №2000733535/50 с приоритетом от 26.12.2000г. на имя Общества с ограниченной ответственностью «АМГ Косметик», Москва (далее — правообладатель) для товаров 03 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.06.2009 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 219749 в отношении всех зарегистрированных товаров в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 16.07.2009г. за №2000733536/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.07.2009г.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления от 16.06.2009 представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (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.

Согласно пункту 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 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.

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

Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Согласно статье 17 Закона правообладатель уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, 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.

Согласно пункту 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.

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 международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 16.06.2009г. могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и материалах заявки № 2000733536/50.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 16.06.2009г. о досрочном прекращении правовой охраны в отношении товаров 03 класса МКТУ принадлежащего ему товарного знака по свидетельству № 219749 в связи с неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом правообладателя на заявление от 16.06.2009г. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №219749 по причине его неиспользования, и не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в отношении зарегистрированных товаров 03 класса МКТУ в установленный Кодексом срок.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.06.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №219749 полностью.