

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 (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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 27.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №298041 в связи с его неиспользованием, поданное МАПА ГмбХ Гумми- унд Пластикверке, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «Billy Boy» по заявке №2005715782/50 с приоритетом от 29.06.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.11.2005 за №298041 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Би.Би.Эс.Ай», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 29.06.2015.

Товарный знак «Billy Boy» представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №298041 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.07.2010. Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена почтовым отделением с пометкой «истек срок хранения».

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

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения и материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 27.02.2010.

Правовая база для рассмотрения заявления от 27.02.2010 включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и вышеуказанные Кодекс и 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 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 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 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 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 меняющих его существа.

В соответствии с пунктом 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 27.02.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки №2005715782/50 и в Госреестре.

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 27.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Billy Boy» по свидетельству № 298041.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в

свидетельстве, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 27.02.2010.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.02.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №298041, сохранив ее в отношении следующих услуг:

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

(511)

35 - реклама, в том числе демонстрация товаров, оформление витрин, публикация рекламных текстов; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность; офисная служба; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).