

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 13.03.2008, поданное Открытым акционерным обществом «Веселые ребята», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №109785 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «BERIOZKA» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 20.01.1993 за №109785 по заявке №132858/50 с приоритетом от 18.03.1991 для товаров и услуг 14, 16, 24, 26, 35, 41, 42 классов МКТУ на имя Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» Министерства культуры РСФСР, Москва (далее - правообладатель). В наименование правообладателя были внесены следующие изменения: Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» им. Н.С. Надеждиной (сведения опубликованы 12.08.2002). Срок действия регистрации продлен до 18.03.2011.

В Палату по патентным спорам поступило заявление, требования которого были уточнены на заседании коллегии 12.01.2009, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №109785 в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, в отношении услуг 42 класса МКТУ - кафе.

В адрес правообладателя (Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» им. Н.С. Надеждиной, 103051, Москва, ул. Петровка, д. 28), указанный в Госреестре и материалах заявки №132858/50, в установленном порядке было направлено уведомление от 04.08.2008 за №132858/50 с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по

патентным спорам, назначенной на 12.01.2009 (копия заявления направлялась правообладателю по вышеуказанному адресу в корреспонденции от 15.04.2008).

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

Относительно ходатайства правообладателя о переносе даты заседания коллегии, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Ходатайство мотивировано тем, что в связи с напряженным гастрольно-концертным графиком работы коллектива правообладателю было невозможно подготовить документы, подтверждающие использование принадлежащего ему товарного знака.

Данное ходатайство не было удовлетворено Палатой по патентным спорам, поскольку в соответствии с материалами заявки №132858/50 уведомление о поступившем в Палату по патентным спорам заявлении и экземпляр заявления были направлены в адрес правообладателя 15.04.2008, таким образом, у правообладателя до даты заседания коллегии, состоявшегося 12.01.2009, было более семи месяцев, которые он мог использовать для сбора доказательств использования знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 13.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №109785.

С учетом даты регистрации (20.01.1993) товарного знака по свидетельству №109785 правовая база для рассмотрения заявления от 13.03.2008 включает Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые 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.

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 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 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.

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.

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.

Поскольку отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №109785 по причине его неиспользования правообладателем не был представлен, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ - кафе в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 13.03.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 13.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №109785 частично, сохранив её действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(511)

14 - медали;

16 - декорации театральные, печатные издания, печатная продукция;

24 - вымпелы декоративные текстильные;

26 - значки, за исключением изготовленных их драгоценных металлов;

35 - реклама;

41 - концертная деятельность, организация развлечений, производство и постановка видеоклипов.