

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 05.12.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2007 и поданное от имени UNOX S.P.A., Италия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РОСЕЛЛА» по свидетельству № 214239, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «РОСЕЛЛА» по заявке №2000720841/50 с приоритетом от 15.08.2000 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр РФ) 10.06.2002 за №214239 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 11, 16, 20, 29, 30, 31 и услуг 35, 36, 39, 41 и 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВОСТОК-ЗАПАД КОНСАЛТИНГ», Москва.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РОСЕЛЛА» по свидетельству № 214239 в отношении товаров 11 класса МКТУ, по причине его неиспользования в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Заявление от 05.12.2007 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 16.01.2008, с приложением копии заявления. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.08.2008, правообладатель был уведомлен корреспонденцией от 14.05.2008. В процессе подготовки к рассмотрению заявления, было выявлено следующее.. В Роспатенте был зарегистрирован за №РД0037801 от 26.06.2008 договор об уступке товарного знака «РОСЕЛЛА» по свидетельству №214239, в результате которого правовая охрана товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ перешла к Обществу с ограниченной ответственностью

«Продинко», 124489, Москва, Сосновая аллея, стр. 1 (далее – правообладатель), что подтверждается свидетельством №353722. С целью уведомления правообладателя регистрации №353722 о поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 05.12.2007 заседание коллегии по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РОСЕЛЛА» по свидетельству №353722 было перенесено на 16.12.2008, о чем стороны были уведомлены корреспонденцией от 11.09.2008.

Принимая во внимание, что на дату (16.01.2008) принятия заявления от 05.12.2007 к рассмотрению регистрация №214239 товарного знака «РОСЕЛЛА» по заявке №2000720841/50 с приоритетом от 18.05.2000 действовала, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ, довод лица, подавшего заявление от 05.12.2007, о неиспользовании товарного знака применим к свидетельству №353722, удостоверяющему исключительное право на товарный знак по той же заявке и с тем же приоритетом, возникшему позднее даты подачи заявления в результате передачи исключительного права на товарный знак в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Правообладателем товарного знака «РОСЕЛЛА» по свидетельству №353722 на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (10.06.2002) регистрации товарного знака по свидетельству №353722 правовая база для рассмотрения заявления от 05.12.2007, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2007, включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи

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

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.

Товарный знак «РОСЕЛЛА» по свидетельству №353722 выполнен заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

С учетом даты (14.12.2007) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 14.12.2004 по 13.12.2007 включительно.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 05.12.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №353722) и в материалах заявки №2000720841/50. На дату рассмотрения заявления (16.12.2008) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю регистрации №353722 Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 05.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РОСЕЛЛА» в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «РОСЕЛЛА» по свидетельству №353722 полностью.