

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), 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 05.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №254434 в связи с его неиспользованием, поданное компанией Тайлифт Ко., Лтд, Тайвань (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «TAILIFT» по заявке №2002725473/50 с приоритетом от 01.11.2002 зарегистрирован 02.09.2003 за №254434 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя Закрытого акционерного общества «РИФ», Москва в отношении товаров 7, 9, 12 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Впоследствии права на товарный знак были уступлены, и в настоящее время в соответствии с договором об уступке, зарегистрированным Роспатентом за №РД0058787 от 25.12.2009, правообладателем регистрации №254434 является ТАЙЛИФТ Ко., Лтд., 1Ф, № 17, ЛЕЙН 120, СЕК.2, Я ХУАН РОУД, ТА Я ХСИАНГ, ТАЙЧЖУН, ТАЙВАНЬ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №254434 полностью в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Заявление было принято к рассмотрению, о чем в адреса сторон были направлены уведомления от 24.12.2008 за №2002725473/50(884533).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.12.2008 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак был зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

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

На основании пункта 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 пунктом 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.

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 со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем

правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

От лица, подавшего заявление, поступило ходатайство от 28.12.2009 с просьбой об отзыве заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №254434.

Дополнительно следует отметить, что при подаче заявления не были представлены документы, отражающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №254434, что также является основанием для прекращения делопроизводства по делу.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по заявлению от 05.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №254434.**