

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 (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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 17.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №264057, поданное ООО «Торговый дом «ЭСТА», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «ЭСТА» по заявке №2003705146/50 с приоритетом от 17.03.2003 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.02.2004 за №264057 в отношении товаров 09, 25 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «Объединение ЭСТА», Москва.

В результате регистрации в Роспатенте договора об уступке товарного знака от 01.04.2005 за № РД0000128 в отношении всех товаров и услуг правообладателем товарного знака по свидетельству №264057 является ООО «ЭСТА - Данс», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «ЭСТА» по свидетельству №264057 в отношении всех товаров и услуг в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.03.2010 года, с приложением копии заявления от 17.09.2009.

Данная корреспонденция была возвращена почтой с пометками: «истек срок хранения» ; «по указанному адресу не значится».

Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.09.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992, , с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), упомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака 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 со статьей 17 Закона владелец товарного знака 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.

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 меняющих его существа.

В соответствии с пунктом 5.2. Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление, предусмотренное пунктом 1.12 Правил, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.09.2009, товарный знак по свидетельству №264057 не использовался его правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, то есть в период с 17.09.2006 по 16.09.2009 включительно.

При этом лицом, подавшим заявление, на заседании коллегии было представлено ходатайство об ограничении объема притязаний товарами 25 класса и частью услуг 35 и 40 классов МКТУ. Также лицо, подавшее заявление, представило материалы и пояснения, свидетельствующие о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №264057 в отношении скорректированного объема притязаний, что явилось объемом правовой охраны, подлежащей рассмотрению по существу.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.09.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре.

Ввиду этого, направив уведомление в адрес правообладателя, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 17.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 264057 в связи с его неиспользованием.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет доказательств, подтверждающих использование товарного знака по свидетельству №264057 правообладателем в

отношении товаров 25 класса и части услуг 35 и 40 классов МКТУ в установленные Кодексом сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 17.09.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.09.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 264057 в связи с неиспользованием, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(511)

09 - видеокассеты с видеозаписью; диапозитивы [фотография]; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; кассеты; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [ПЗУ]; носители звуко - и видеозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические.

35 - агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; изучение общественного мнения; изучение рынка; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; публикация рекламных текстов; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; фотокопирование.

40 - выделка шкур; дубление; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; лощение мехов; обработка кожи; обработка мехов; обработка текстильных изделий; обработка шерсти; окаймление тканей; отбеливание тканей; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; составление фотокомпозиций.