

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 01.10.2009, поданное компанией «ХУГО БОСС Трейд Марк Менеджмент ГмбХ энд Ко. КГ», Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №137338, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №94034439/50 с приоритетом от 28.09.1994 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.01.1996 за №137338 в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества Фирмы «АйТи», Москва (далее – правообладатель).

Срок действия данной регистрации товарного знака был продлен до 28.09.2014.

Товарный знак по свидетельству №137338 представляет собой словесное обозначение «БОСС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.10.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «БОСС» по свидетельству №137338 в отношении товаров 09 класса МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ была обоснована на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.01.2010, тем, что им выпускаются мобильные телефоны, маркируемые обозначением «HUGO BOSS», а также наличием у него исключительного права на знак «HUGO BOSS» по

международной регистрации №964782 в отношении товаров 09 класса МКТУ «мобильные телефоны».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.01.2010, лицом, подавшим заявление, были представлены следующие материалы:

- Распечатка сведений о знаке «HUGO BOSS» по международной регистрации №964782 – на 5 л. [1];
- Копия каталога мобильных телефонов «HUGO BOSS» – на 16 л. [2].

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 10.11.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.01.2010, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не явился.

При этом следует отметить, что указанное выше уведомление, отправленное заказным письмом в почтовый адрес правообладателя, было возвращено почтовым отделением в Палату по патентным спорам с отметкой «адресат по данному адресу не значится».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.10.2009, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

В соответствии с пунктом 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 с абзацем 1 пункта 1 статьи 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 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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 2], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 01.10.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «БОСС» по свидетельству №137338 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 01.10.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 01.10.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «БОСС» по свидетельству №137338, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:**

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

(511)

38 – связь.

42 – редактирование, подготовка материалов к печати, печать, в том числе офсетная, прокат средств программного обеспечения, аренда машинного времени для пользования базами данных, консультации в области вычислительной техники.