

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 24.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ПЕРВАЯ ГИЛЬДИЯ» по свидетельству №233386 в отношении всех товаров и услуг 03, 29, 30, 32, 35, 42 классов МКТУ, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гелиос-Экспресс», Омск (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ПЕРВАЯ ГИЛЬДИЯ» по заявке №2000709168/50 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.12.2002 за №233386 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 03, 29, 30, 32, 35, 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 119048, Москва, ул. Доватора, 1/28, комната правления (далее - правообладатель).

На основании договора об уступке, зарегистрированного в Роспатенте 20.11.2007 за № Р Д0029122 в отношении товаров 03, 29, части 30, 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ, правообладателем знака стало Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Волшебница», 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул.Гаражная, д. 4. В подтверждение выдано свидетельство № 337518.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ПЕРВАЯ ГИЛЬДИЯ» по свидетельству №233386 в отношении всех товаров и услуг 03, 29, 30, 32, 35, 42 классов МКТУ, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления. На дату принятия вышеуказанного заявления к рассмотрению в результате регистрации договора об уступке (20.11.2007)

в перечне товаров и услуг по свидетельству №233386 остались только следующие товары 30 класса: сельдерейная соль; соль для консервирования пищевых продуктов; поваренная соль.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, а также в адрес его представителя, в установленном порядке были направлены уведомления от 04.07.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.09.2008 с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.

С учетом даты (25.12.2002) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 24.06.2008 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно или частично, на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

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.

Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК РФ 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 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 на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 24.06.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре.

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 ГК РФ.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 24.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПЕРВАЯ ГИЛЬДИЯ» (свидетельство №233386) в связи с его неиспользованием.

При рассмотрении заявления от 24.06.2008 по существу коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что по заявлению испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №233386 в отношении тех товаров, на которые правовая охрана по данному свидетельству не распространяется.

Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет оснований для удовлетворения заявления от 24.06.2008, поскольку оно не затрагивает правовой объем оспариваемого знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении заявления от 24.06.2008 о досрочном прекращении правовую охрану словесного товарного знака «ПЕРВАЯ ГИЛЬДИЯ» по свидетельству №233386, сохранить действие правовой охраны полностью.