

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, 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 06.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271387 «SOLIDEAL», поданное компанией «SOLIDEAL HOLDING S.A.» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Товарный знак «SOLIDEAL» по заявке № 2003716409/50 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.07.2004 за № 271387 в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя СГ ЛОГИСТИКС ЛТД., Кипр (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 271387 в отношении всех зарегистрированных товаров, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием правообладателем непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (СГ ЛОГИСТИКС ЛТД, 25, Спироу Араузоу Стрит Беренгария Билдинг 3604 Лимассол, Кипр) и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки (В.П.Чиженку, ул.3-я Гражданская д.3, кв.90, Москва, 107564), в установленном порядке были направлены уведомления от 03.09.2008, с приложением копии заявления от 06.08.2008, о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.12.2008 года.

Правообладатель и его представитель на заседании коллегии отсутствовали, и доказательств использования товарного знака «SOLIDEAL» за №271387 в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ не представили.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 06.08.2008 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (06.07.2004) товарного знака по свидетельству №271387 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет с даты регистрации, предшествующих подаче такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

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 с пунктом 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 пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

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.

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 06.08.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

По состоянию на дату рассмотрения заявления (25.12.2008) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

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 06.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SOLIDEAL» (свидетельство № 271387).

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая материалами, доказывающими использование товарного знака правообладателем, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «SOLIDEAL» №271387 в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 06.08.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 06.08.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «SOLIDEAL» по свидетельству № 271387 полностью.**