

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, регистрационный №4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 07.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №216728, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.04.2010, поданное ООО «Омега», Россия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «Galaxy» по заявке №2000724733/50 с приоритетом от 27.09.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 11.07.2002 за №216728 в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ на имя компании «Сиарс, Роубак энд. Ко.», Соединенный Штаты Америки. В соответствии с договором об уступке товарного знака в отношении всех товаров и/или услуг №РД0005299 от 23.12.2005 правообладателем стала компания «СИАЗ БРЭНДС, ЛЛС, эн Иллинойс Лимитед лайбилити кампани», Соединенные Штаты Америки (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №216728 в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в отношении всех товаров 07 и 11 классов МКТУ.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.07.2010, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. В адрес

представителя правообладателя было направлено письмо с указанием даты заседания коллегии.

В Палату по патентным спорам 13.07.2010 поступила корреспонденция от представителя правообладателя с просьбой представить копию заявления. Однако, отзыва на заявление от 07.04.2010 представлено не было, правообладатель на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился.

Лицом, подавшим заявление, в качестве подтверждения заинтересованности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, были представлены материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №216728.

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

Правовая база для рассмотрения данного заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №216728 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 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые 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 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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, 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.

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.

Товарный знак «Galaxy» по свидетельству №216728 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №216728 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака правообладателем в отношении всех товаров 07 и 11 классов МКТУ в законодательно установленный срок и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 07.04.2010.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 07.04.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №216728 полностью.**