

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 27.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №226607 в связи с его неиспользованием, поданное ОАО «Мобильные ТелеСистемы», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак по заявке №2001707760/50 с приоритетом от 16.03.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.11.2002 за №226607 в отношении товаров 01-03, 05, 09, 12, 16, 29, 30, 32-34 и услуг 38-40, 42 классов МКТУ на имя ГОЛД БИЗНЕСС ЦЕНТР ЛЛС, (US), (далее – правообладатель). Правовая охрана предоставлена в красном, белом цветовом сочетании. Срок действия регистрации до 16.03.2011.

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 22.01.2008 №РД0031410 в отношении всех товаров 29, 30, 32 и услуг 42 классов МКТУ, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО «ЭСНА ТМ», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак является комбинированным, включающим слово «О» (междометие) с восклицательным знаком. Элементы знака выполнены в красном цвете в характерной графической манере, утолщенными и визуальными объемными, что подчеркивается наличием на них световых бликов.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №226607 в отношении услуг 38 класса МКТУ в связи с непрерывным

неиспользованием знака в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

В адрес правообладателя (ГОЛД БИЗНЕСС ЦЕНТР ЛЛС, 3110 С. Вэли Вью, Свит 105, Лас Вегас, Невада 89102, Соединенные Штаты Америки) и в адрес его представителя (190000, Санкт-Петербург, наб.Мойки, 58, «ПАТЕНТИКА») в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам поступившего заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения его заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности по предоставлению услуг в области связи.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №226607 в отношении всех услуг 38 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 27.07.2009.

Правовая база для рассмотрения заявления от 27.07.2009 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 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и вышеуказанные Кодекс и Правила.

На основании пункта 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 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 меняющих его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 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 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 27.07.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки №2001707760/50 и 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 Кодекса.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 27.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 226607.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака, в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки, в отношении всех услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, и следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 27.07.2009.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 27.07.2009, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №226607, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(591)

красный, белый

(511)

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители.

12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты, клише типографские.

32 - пиво.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива).

34 - табак; курительные принадлежности; спички.

39 - транспорт; упаковка и хранение товаров.

40 - обработка материалов.

42 - программирование.