

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 20.01.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 153734, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РусИталко», г. Одинцово, Московская область (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ПЕПЕ» по заявке № 96703940/50 с приоритетом от 28.03.1996 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.06.1997 за № 153734 в отношении товаров 18, 25, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя компании «Пепе (Ю.К.) Лимитед», Англия. Роспатентом 17.06.2004 был зарегистрирован договор об уступке товарного знака за № 33850 в отношении всех товаров и услуг, в соответствии с которым новым владельцем стала компания «Пепе Джинс Н.В.», о. Кюрасао. В соответствии с договором об уступке товарного знака в отношении всех товаров и услуг, зарегистрированным 14.10.2005 за № РД0002993, в настоящее время владельцем товарного знака является компания «ПиДжей Хангери Сольгальтато Корлатольт Фелелошшегу Таршашаг», Венгрия (далее - правообладатель). Срок действия товарного знака продлен до 28.03.2016.

Товарный знак «ПЕПЕ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, обозначение «ПЕПЕ» является сокращением от испанского слова «перец, косточка».

В Палату по патентным спорам 20.01.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 153734 в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ и услуги 42 класса МКТУ «розничная реализация товаров».

В адрес правообладателя (PJ Hungary Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag 1033 Budapest, Hajogyari sziget 122. Ep fszt. 3 Hungary) и адрес для переписки (Патентному поверенному РФ Золотухиной М.М., а/я 5, Санкт-Петербург, 191002), имеющиеся в материалах дела, в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с мотивами заявления от 20.01.2010, на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 24.05.2010 и 24.06.2010, отсутствовал.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 153734. Согласно представленным материалам область деятельности лица, подавшего заявление, связана с производством и реализацией обуви (например, обувь «PEPE NERO»). Оценка представленных документов позволяет коллегии Палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность для части товаров 25 класса МКТУ: «обувь», а также в отношении услуги 42 класса МКТУ «розничная реализация товаров» в отношении которых правообладателю следует представить материалы об использовании знака. В отношении остальных товаров 25, а также всех товаров 18 классов МКТУ заинтересованность лица, подавшего заявление, не прослеживается.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель отсутствовал на заседаниях коллегии, состоявшихся 24.05.2010 и 24.06.2010, и не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 20.01.2010.

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

Правовая база для рассмотрения данного заявления от 20.01.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 153734 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «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 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.

На основании пункта 2 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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 настоящего 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 обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по

патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Товарный знак «ПЕПЕ» по свидетельству № 153734 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 18, 25, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Поскольку на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 24.05.2010 и 24.06.2010, правообладатель отсутствовал, а также отзыва по мотивам заявления не представил, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 153734 в отношении товара 25 класса МКТУ «обувь» и услуги 42 класса МКТУ «розничная реализация товаров» в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 20.01.2010.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.01.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 153734 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 18 - сумки, женские сумки, заплечные сумки, ранцы, вещевые мешки, рюкзаки, чемоданы, дорожные сумки, сундуки, плоские чемоданы, саквояжи, кошельки, бумажники, кошельки-мешочки, дождевые зонты, солнечные зонты;
- 25 - одежда, в том числе пояса и джинсы, головные уборы;
- 42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками.