

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 01.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №203089 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «ГАВАНА», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «VARIO» по заявке №99712412/50 с приоритетом от 04.08.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.06.2001 за №203089 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский инновационно-технологический центр «ПРОГРЕСС» (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 26 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2008 поступило заявление, уточненное на заседании коллегии 06.02.2008, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №203089 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет до подачи заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки в установленном порядке были направлены уведомления от 18.07.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.02.2009 с приложением копии заявления.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и доказательств использования товарного знака по свидетельству №203089 в отношении указанных в заявлении услуг 35, 42 классов МКТУ не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты регистрации товарного знака (21.06.2001) правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) 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 пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

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.

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 со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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 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 ГК 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 01.07.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №203089) и в материалах заявки №99712412/50. На дату рассмотрения заявления от правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и пунктом 1 статьи 1505 ГК, не поступало.

В виду этого, направив уведомление правообладателю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 01.07.2008.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 01.07.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.07.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №203089 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(591) черный, белый, синий.

(511)

16 - плакаты; буклеты; репродукции; стереограммы; визитные карточки; бэджи, включенные в 16 класс; календари.

26 - значки, за исключением изготовленных из благородных металлов; значки декоративные [кнопки, пуговицы].