

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 (далее – Правила) рассмотрела заявление 21.08.2008, компанией Банг энд Олуфсен а/с, Дания (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «BANG & OLUFSEN» по свидетельству №265471 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака произведена 18.03.2004г. за №265471 по заявке №2002733259/50 с приоритетом от 24.12.2002г. на имя Закрытого акционерного общества «БеоЛюкс» (далее — правообладатель) для товаров/услуг 16, 36, 39, 41 и 42 классов МКТУ. На основании решения Палаты по патентным спорам от 21.09.2005г. правовая охрана товарного знака по свидетельству №265471 признана недействительной частично при сохранении её действия в отношении части товаров 16 класса МКТУ, и услуг 36 и 39 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 265471 в отношении всех товаров и услуг в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены уведомления от 18.09.2008г. и от 06.05.2009г. за №2002733259/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.04.2009г. и впоследствии перенесенной на 12.08.2009г.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления от 21.08.2008 не был представлен.

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

Представленные материалы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, является обладателем исключительного права на фирменное наименование «Bang & Olufsen», тождественное со словесными элементами спорного товарного знака №265471. Кроме того, лицо, подавшее заявление, является обладателем исключительного права на знак «BANG & OLUFSEN» по международной регистрации №801082 с расширением на территорию Российской Федерации в отношении товаров/услуг 09, 10, 15, 20, 35, 37, 38, 39 и 41 классов МКТУ, а также правообладателем ряда российских регистраций на товарные знаки, как то №№136533 («Bang & Olufsen»), 132196 («B&O»), 385691 («Bang & Olufsen») и др.

Лицу, подавшему заявление, принадлежат исключительные права использования коммерческого обозначения Bang & Olufsen, о чем, в частности, свидетельствует названия его собственных сайтов в сети Интернет – www.bang-olufsen.com. www.bang-olufsen.ru.

Являясь широко известным в мире производителем аудио-, видео-аппаратуры, различных аксессуаров к ней, а также занимаясь их реализацией через магазины оптовой и розничной торговли, в том числе сети Интернет, лицо, подавшее заявление давно и активно использует свой товарный знак, свое фирменное наименование и свое коммерческое обозначение, тождественные товарному знаку по свидетельству №265471 в гражданском обороте на территории РФ.

Кроме того, решением Палаты по патентным спорам правовая охрана товарного знака по свидетельству №265471 признана

недействительной частично на основании поданного компанией Bang & Olufsen возражения.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №265471 в отношении товаров/услуг 16 и 39 классов МКТУ.

В отношении иного объема правовой охраны спорного товарного знака (услуги 36 класса МКТУ) по свидетельству №265471 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше, заявление от 21.08.2008 рассматривалось по существу в отношении товаров/услуг 16 и 39 классов МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров (услуг) в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Согласно статье 17 Закона правообладатель уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

На основании пункта 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

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 меняющем его существа.

Согласно пункту 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 или о досрочном прекращении международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 21.08.2008г. могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и материалах заявки № 2002733259/50.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 21.08.2008г. о досрочном прекращении правовой охраны в отношении товаров/услуг 16 и 39 классов МКТУ принадлежащего ему товарного знака по свидетельству № 265471 в связи с неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом правообладателя на заявление от 21.08.2008г. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №265471 по причине его неиспользования, и не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в отношении товаров/услуг 16 и 39 классов МКТУ в установленный Кодексом срок.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 21.08.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №265471 частично, сохранив её действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров:
(511)**

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции;
операции с недвижимостью.