

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 ППС), рассмотрела заявление от 05.04.2007, поданное от имени ООО «Мотор Медиа», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MOTOR» по свидетельству №168670, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «MOTOR» по заявке №96707689/50 с приоритетом от 14.06.1996 произведена 16.10.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №168670 со сроком действия регистрации в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован на имя Дзе Херст Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 15.04.1999 за №7719, товарный знак уступлен в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров компании Херст Бизнес Пабблишинг, Инк., 959 Восьмая Авеню, Нью Йорк, Нью Йорк 10019, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака продлен до 14.06.2016 г.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.04.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MOTOR» по свидетельству №168670 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 16 класса МКТУ, по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 17.05.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.07.2007, с приложением копии заявления.

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

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

С учетом даты (16.10.1998) регистрации товарного знака по свидетельству №168670 правовая база для рассмотрения заявления от 05.04.2007 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила ППС.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

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 меняющим его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

С учетом даты (05.04.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 05.04.2002 по 04.04.2007 включительно.

Товарный знак «MOTOR» по свидетельству №168670 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 05.04.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №168670) и в материалах заявки №96707689/50. На дату рассмотрения заявления (05.04.2007) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 05.04.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №168670 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленном пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  
**удовлетворить заявление от 05.04.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «MOTOR» по свидетельству №168670 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

**Форма 81.1**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

09 - Компьютерные программы, включая программы,  
содержащие базы данных.