

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 21.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №105846, поданное ООО «ДОСУГ ПРОБА», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «SAMURAI» по заявке №141933/50 с приоритетом от 02.09.1991 была произведена 22.06.1992 за №105846 в отношении товаров 12 класса МКТУ – «транспортные средства, части и принадлежности для них, включенные в 12 класс» на Сузуки Мотор Корпорейшн, Сизуока, Япония (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SAMURAI» по свидетельству №105846 в отношении товаров 12 класса МКТУ – «транспортные средства, части и принадлежности для них, включенные в 12 класс, кроме двигателей транспортных средств, а также, комплектующих принадлежностей и частей для двигателей» в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заявление было принято к рассмотрению в Палате по патентным спорам, о чем лицу, подавшему заявление, и правообладателю были направлены уведомления от 10.09.2007 за №141933/50.

Правообладатель, ознакомленный с заявлением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и доказательств использования товарного знака «SAMURAI» по свидетельству №105846 не представил.

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

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23.09.1992 №3521-1 «О введении в действие закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с учетом даты (22.06.1992) товарного знака «SAMURAI» по свидетельству №105846 правовая база для рассмотрения заявления от 29.06.2005 включает Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила.

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 заявления.

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.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SAMURAI» по свидетельству №105846 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 21.06.2007.

Следует пояснить, что при рассмотрении заявления Палата по патентным спорам устанавливает факт использования товарного знака в отношении тех товаров, которые непосредственно перечислены в свидетельстве на товарный знак. Ввиду этого, оценка использования товарного знака в отношении упомянутых в заявлении, но отсутствующих в регистрации, позиций товаров «двигатели транспортных средств, а также, комплектующие принадлежности и части для двигателей» путем включения их в перечень товаров 12 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №105846 не может быть осуществлена.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 21.06.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №105846 полностью.