

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 16.09.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2010, поданное по поручению компании Интербренд Групп, Великобритания (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №257428, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «BRANDCHANNEL» по заявке №2001707372/50 с приоритетом от 14.03.2001 произведена 21.10.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №257428 на имя ЗАО «ИНТЕРБРЭНД РУСКОНСАЛТИНГ», 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 8 (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 16.09.2010 изложена просьба о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №257428 по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Заявление от 16.09.2010 было принято к рассмотрению, в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 29.09.2010 о дате проведения коллегии с приложением копии заявления. В деле имеется возврат корреспонденции почтовым отделением с пометкой «истек срок хранения».

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие о его заинтересованности при подаче заявления:

- копии международных регистраций товарного знака «BRANDCHANNEL», правообладателем которых является компания «Интербренд Групп»;
- сведения о регистрациях товарных знаков «ИНТЕРБРЭНД», «INTERBRAND» на имя компании «Интербренд Групп»;
- распечатка информационной базы регистратора доменов, содержащая сведения об администраторе сайта www.brandchannel.com;
- распечатка страниц сайта www.brandchannel.com;
- аналитическая справка GOOGLE, содержащая информацию о посещении сайта www.brandchannel.com российскими потребителями;
- копия решения о регистрации товарного знака «BRANDCHANNEL» по заявке №2009703966/50 на имя компании «Интербренд Групп»;
- сведения об организационных связях компании «Интербренд Групп».

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.09.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), часть четвертую Кодекса, и Правила Палаты по патентным спорам.

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 правообладателем 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 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 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 даты подачи заявления товарный знак не использовался.

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

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил Палаты по патентным спорам в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны 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 16.09.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков

обслуживания Российской Федерации (свидетельство №257428) и в материалах заявки №2001707372/50. На дату рассмотрения заявления (30.11.2009) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 16.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №257428 в связи с его неиспользованием.

Не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №257428 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 16.09.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.09.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №257428 полностью.