

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 11.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЕВЕРНЫЙ ПЕЛИКАН» по свидетельству №242248, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БЭСТ ШОУ», г. Новосибирск (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «СЕВЕРНЫЙ ПЕЛИКАН» по заявке №2001720699/50 с приоритетом от 11.07.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.04.2003 за №242248 в отношении услуг 35, 36, 37, 39 и 42 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «Северный Пеликан», Санкт-Петербург.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №242248 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве.

В почтовый адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанный в заявке, в установленном порядке были направлены уведомление (форма 870) от 11.04.2008 с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Затем 07.10.2008 в указанные адреса направлялись уведомления о дате заседания коллегии

Палаты по патентным спорам (форма 821), назначенной на 14.11.2008. Уведомления, направленные в вышеуказанные адреса, вернулись с почты.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 11.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №242248 полностью.

С учетом даты (04.04.2003) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Гражданский Кодекс Российской Федерации и Правила.

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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

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.

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.

В соответствии с пунктом 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 11.03.2008 могла руководствоваться только той информацией о

правообладателе товарного знака, которая содержится в регистрации №242248 и в материалах заявки № 2001720699/50. Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 11.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №242248 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 11.03.2008.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить заявление от 11.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №242248 полностью.