

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 16.05.2006, поданное компанией «Бернер ГмбХ», Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 70493, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами «XZ BERNER» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.01.82 за № 70493 по заявке № 91844/50 с приоритетом от 03.06.81 на имя компании «Бернер Осакейтё», Финляндия, в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.05.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 70493 товарного знака со словесными элементами «XZ BERNER» по причине его неиспользования в течение 5 лет до даты подачи заявления, т.е в срок, установленный пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены уведомления от 03.08.2006 и от 20.09.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной соответственно на 14.11.2006 и 23.11.2006, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.11.2006, правообладатель не присутствовал и отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 70493 не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от

16.05.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 70493 товарного знака со словесными элементами «XZ BERNER» в виду нижеследующего.

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23.09.1992 № 3521-І «О введении в действие закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (08.01.82) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления включает Закон 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 правообладателем 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 пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично 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, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 5.2. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам в случае непредоставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Как отмечалось выше, отзыв на заявление от 16.05.2006 правообладателем представлен не был.

Направив правообладателю уведомления от 03.08.2006 и от 20.09.2006 по адресу, указанному в материалах заявки, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака со словесными элементами «XZ BERNER» по свидетельству № 70493 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 16.05.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.05.2006 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 70493.