

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.10.2009, о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «SPOTLIGHT» по свидетельству №244318 полностью, поданное компанией «Пейлес ШуСорс Уорлдуайд, Инк.», США (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001715543/50 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.04.2003 за №244318 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09, 11, 16, 18, 25 классов МКТУ на имя: Костина Андрея Викторовича, Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

На основании решения Палаты по патентным спорам от 18.06.2004 регистрация товарного знака по свидетельству №244318 признана недействительной частично при сохранении ее действия в отношении товаров 16, 18, 25 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №244318 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, в связи с неиспользованием знака в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления, о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, с приложением копии заявления на 1л. Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена почтой России.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, подтверждающие его заинтересованность согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, свидетельствующие об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности по производству обуви.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №244318 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по свидетельству № 244318 заинтересованность не установлена.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 14.10.2009 включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, Гражданский кодекс Российской Федерации и указанные выше 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 товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 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 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа.

В соответствии с пунктом 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 на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 14.10.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре.

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 14.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №244318 в связи с его неиспользованием.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем указанного знака в установленные Кодексом сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 14.10.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 14.10.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 244318, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

16 - печатная продукция; графические печатные материалы [рисунки, чертежи, эскизы и т.п.]; пакеты, мешки, конверты, обертки, сумки для упаковки бумажные или пластмассовые; этикетки, за исключением тканевых.

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них; коробки из кожи или кожкартона; сундуки, ящики из кожи или кожкартона; кожаные мешки, пакеты; коробки, ящики, сундуки из фибры; обертки, конверты, сумки, мешки, мешочки для упаковки кожаные; ремни узкие кожаные; ремни [перевязи] через плечо кожаные; рюкзаки; сумки для альпинистов; сумки туристские; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки пляжные; сумки хозяйственные.