

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 16.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Yorker» по свидетельству № 270527, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «М.Т.ШУЗ», г.Тверь (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «Yorker» по заявке №2004700907/50 с приоритетом 20.01.2004, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2004 за № 270527 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, была произведена на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАРУС».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Yorker» по свидетельству №270527 в отношении всех товаров 25 класса, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО «КАРУС», ул.Бобкова, д.44, г.Тверь, 170024) и в адрес для переписки, указанный в информации о заявителе (Генеральному директору ООО «Союзпатент», С.Б.Фелициной, ул.Ильинка, 5/2, Москва, 103735), в установленном порядке были направлены уведомления от 10.06.2008 о дате заседания коллегии Палаты

по патентным спорам, назначенной на 26.09.2008 года, с приложением копии заявления от 16.10.2007.

Правообладатель, или его представитель на заседании коллегии отсутствовали и доказательств использования товарного знака «Yorker» по свидетельству №270527 не представили.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 16.10.2007.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (22.06.2004) товарного знака по свидетельству №270527 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и вышеупомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет с даты регистрации, предшествующих подаче такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Согласно пункту 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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

С учетом даты (16.10.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 16.10.2004 по 15.10.2007, включительно.

Рассматриваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в котором изобразительные и словесные элементы выполнены на синем фоне белым цветом. Словесный элемент «Yorker» (Йоркер), выполнен буквами английского алфавита. Изобразительный элемент в виде изогнутой линии расположен под словесным элементом. Справа сверху от словесного элемента расположена буква латинского алфавита «R», заключенная в окружность.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем 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 правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 16.10.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

По состоянию на дату рассмотрения заявления (26.09.2008) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 16.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Yorker» (свидетельство №270527) в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Yorker» по свидетельству №270527 в отношении товаров 25 класса МКТУ по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 16.10.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.10.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Yorker» по свидетельству № 270527 полностью.