

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 23.04.2007, поданное от имени ООО «К.П.Ф. «КОНСЕНСУС», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «YES'S» по свидетельству №164655, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «YES'S» по заявке №96712697/50 с приоритетом от 26.09.1996 была произведена 29.05.1998 за №164655 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 08, 10, 16, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35-37, 39, 42 классов МКТУ на имя ООО «Юнилэнд Европа», Санкт-Петербург. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 13.07.2000 за №15762, товарный знак уступлен ЗАО «Юнилэнд-Холдинг, 123458, Москва, ул. Твардовского, д.18, корп.5 (далее – правообладатель) в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 12.09.2002 за №1670, товарный знак уступлен компании Потомак Тобэкко Кампании Лтд., Милл Мелл, Сьюит 6, Уикемс Кей, П.О. Бокс 3085, Роуд Таун, Тортола, в отношении товаров 34 и услуг 42 классов МКТУ «реализация товаров», и выдано свидетельство №164655/1. В соответствии с договором от 27.04.2002 за №680 товарный знак уступлен в отношении товаров 16 классов МКТУ ООО «ЮНАЙТЕД ПРЕСС», 125212, Москва, ул. Выборская, д.16, стр.1. На основании решения Палаты по патентным спорам от 20.06.2005 была досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака «YES'S» в отношении товаров 10 класса МКТУ. Таким образом, на дату подачи заявления правовая охрана товарного знака по свидетельству №164655 действовала в отношении товаров 01, 08, 21, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.04.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «YES'S» по свидетельству №164655 в отношении товаров 29 класса МКТУ «картофель хрустящий (чипсы)», по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя, а также в адрес его патентного поверенного в установленном порядке были направлены уведомления от 24.07.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.09.2007, с приложением копии заявления. Дата рассмотрения заявления от 23.04.2007 была перенесена на 25.10.2007 по просьбе представителя правообладателя.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 25.10.2007, от представителя правообладателя поступил ответ на заявление от 23.04.2007, согласно которому правообладатель не возражает против досрочного частичного прекращения правовой охраны товарного знака «YES'S» по свидетельству №164655 в отношении товаров 29 класса МКТУ «картофель хрустящий (чипсы)».

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (29.05.1998) регистрации товарного знака по свидетельству №164655 правовая база для рассмотрения заявления от 23.04.2007 включает Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 и Правила ППС.

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, 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 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

С учетом даты (23.04.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 23.04.2002 по 22.04.2007 включительно.

Товарный знак «YES'S» является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 08, 21, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Ввиду согласия правообладателя с доводами заявления от 23.04.2007 Палата по патентным спорам 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 его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 23.04.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «YES'S» по свидетельству №164655 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг: