

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 (далее – Кодекс), 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 от 01.10.2008. Указанное заявление подано компанией "Бруквэйл Файненс Лимитед", Британские Виргинские Острова [Brookvale Finance Limited, British Virgin Islands] (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Paradise» по свидетельству № 148374 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Paradise» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.12.1996 за № 148374 по заявке № 95708721/50 с приоритетом от 04.08.1995 на имя Акционерного общества закрытого типа – Торгового Дома "АЙСБЕРГ", г. Москва. Регистрация произведена в отношении товаров 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № РД0002711 от 07.10.2005, обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 148374 в настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью Фирма "МАЯК", г. Москва

(далее - правообладатель). Срок действия регистрации знака продлен до 04.08.2015.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, знак представляет собой изображение медальона классической формы с трубящим ангелом. Под медальоном расположена надпись «Paradise», означающая в переводе с английского языка "рай".

В заявлении от 01.10.2008 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны частично на территории Российской Федерации регистрации № 148374 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Paradise» в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления от 01.10.2008.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО Фирмы "МАЯК", ул. Шарикоподшипниковская, д. 32, Москва, 109088) в установленном порядке было направлено уведомление за № 95708721/50 по форме 870 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 12.05.2009. Указанное заседание было перенесено в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела и состоялось 02.10.2009 с надлежащим извещением сторон в виде уведомления за № 95708721/50 по форме 821.

Уведомленный в установленном порядке правообладатель не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 01.10.2008 и на заседаниях коллегии, состоявшихся 12.05.2009 и 02.10.2009, отсутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 01.10.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Paradise» по свидетельству № 148374 частично.

Правовая база для рассмотрения заявления от 01.10.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых 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, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, 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 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 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 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2. Правил в случае непредставления 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 01.10.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации № 148374 и в материалах заявки № 95708721/50.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, новые договоры об уступке товарного знака № 148374 в Роспатенте не зарегистрированы, а также новые изменения в наименование и адрес правообладателя внесены не были. Ввиду этого, направив уведомления по адресам, указанным в материалах дела, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 01.10.2008 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему комбинированного товарного знака со словесным элементом «Paradise» по свидетельству № 148374.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 148374 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Paradise» частично, не имеет оснований для вывода об использовании

указанного знака в установленные законодательством сроки в отношении услуг 35, 36, 37, 39 классов МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 01.10.2008.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.10.2008, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 148374 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

- (511) 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных или научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы, удобрения, составы для тушения огня, химические вещества для закалки и пайки металлов, химические вещества для консервирования пищевых продуктов, дубильные вещества, kleящие вещества для промышленных целей;
- 02 - краски, политуры, лаки, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения, красящие вещества, протравы, закрепители красителей, необработанные природные смолы, листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати;
- 04 - технические масла и (консистентные) смазки, смазочные материалы, составы для поглощения, смачивания и связывания пыли, топлива, в том числе моторные бензины, и вещества для

осветительных целей, свечи, фитили;

- 05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластиры, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды;
- 06 - обычные металлы и их сплавы, металлические строительные материалы, передвижные металлические конструкции и сооружения, металлические материалы для рельсовых путей, металлические неэлектрические тросы и проволока, скобяные и замочные изделия, металлические трубы, сейфы, изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам, руды;
- 07 - машины и станки, моторы и двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, муфты, соединения, сцепки и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, сельскохозяйственные орудия, инкубаторы;
- 08 - ручные орудия и инструменты, ножевые изделия, вилки, ложки, холодное оружие, бритвы;
- 09 - приборы и инструменты для научных целей, морские,

- геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации, огнетушители;
- 10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные, глазные и зубные протезы, материалы для наложения швов;
- 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, водораспределительные и санитарно-технические;
- 12 - транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху;
- 13 - огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды, взрывчатые вещества, фейерверки;
- 14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам, ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, часы и прочие хронометрические приборы;

- 15 - музикальные инструменты;
- 17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам, изделия из частично обработанных пластмасс, материалы для конопачения, уплотнения и изоляции, неметаллические гибкие трубы;
- 18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам, шкуры животных, дорожные сундуки, чемоданы, зонты от дождя и солнца, трости, хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия;
- 19 – неметаллические памятники;
- 20 - зеркала, рамы (для картин и т.п.), изделия, не относящиеся к другим классам, из пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих материалов или из пластмасс;
- 21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими, расчески и губки, щетки, за исключением кистей, материалы для щеточных изделий, устройства и приспособления для чистки и уборки, скребки металлические для полов (стальная стружка), необработанное или частично обработанное стекло, за

- исключением строительного стекла, изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам;
- 22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, не относящиеся к другим классам, текстильное волокнистое сырье;
- 23 - пряжа и нити текстильные;
- 25 - обувь;
- 26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты, пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы, искусственные цветы;
- 27 - маты, линолеум и прочие покрытия для полов, стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными;
- 28 - игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, елочные украшения;
- 29 - мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракти, фрукты и овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, желе, варенье и компоты, яйца, молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые;
- 31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам, живые животные, свежие фрукты и овощи, семена, живые растения и цветы, корма для животных, солод;

- 32 - пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков;
- 34 - табак, курительные принадлежности, спички;
- 38 - связь;
- 40 - обработка материалов;
- 41 - воспитание, обеспечение учебного процесса;
- 42 - медицинский, гигиенический и косметический уход, ветеринарная и сельскохозяйственная службы, юридическая служба, промышленные и научные исследования и разработки, программирование, реализация товаров 1,2,4,5,6,7,8,9,12,13, 14,15,17,18,21,23,26,28,29,31,32,34 классов и части товаров 10,11,19,20,22,25,27 классов, указанных в перечне.