

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 27.07.2009, о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ОДНОКЛАССНИЦА» по свидетельству №236827 полностью, поданное ООО «Одноклассники», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ОДНОКЛАССНИЦА» по заявке №2001725913/50 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.01.2003 за №236827 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя: Открытого акционерного общества «Тульская кондитерская фабрика «ЯСНАЯ ПОЛЯНА», г. Тула (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №236827 в отношении всех товаров и услуг, 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.

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 оказанию услуг в области рекламы.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №236827 в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама».

В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по свидетельству № 236827 заинтересованность не установлена.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 27.07.2009 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 27.07.2009 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 27.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №236827 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 27.07.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.07.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 236827, сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

29 - мармелад.

30 - кондитерские изделия; крекер; карамель; конфеты; шоколад; пралине; пряники; печенье; галеты; вафли; мороженое; хлебобулочные изделия; торты; пирожные.

42 - обеспечение пищевыми продуктами; дизайн в области упаковки; создание новых видов товаров.