

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.09.2008 заявление от 13.08.2008, поданное ЗАО «Флэйнер-Сити», Московская обл. (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №273133, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2002722596/50 с приоритетом от 14.10.2002 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.08.2004 за №273133 в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 36 классов МКТУ на имя ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЕД», Москва.

Товарный знак по свидетельству №273133 представляет собой словесное обозначение «IMPERIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №273133 в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение срока, предшествующего дате подачи заявления в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Следует отметить, что после даты принятия Палатой по патентным спорам данного заявления к рассмотрению (24.11.2008) в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности был зарегистрирован 24.06.2009 за №РД0051701 договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №273133 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ. На основании данного договора исключительное право на товарный знак

«IMPERIA» по той же заявке (№2002722596/50) и с тем же приоритетом (от 14.10.2002) в отношении указанных услуг перешло Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт», Москва, что подтверждается свидетельством №382139.

Правообладатели товарного знака «IMPERIA» по свидетельствам №273133 и №382139, ознакомленные в установленном порядке с рассматриваемым заявлением, участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.10.2008, не приняли.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленной тем, что неиспользуемый знак затрагивает его интересы в отношении услуг 36 класса МКТУ. Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых также испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «IMPERIA» в связи с неиспользованием, то представленные материалы не отражают заинтересованности лица, подавшего заявление, в отношении услуг данного класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 13.08.2008 частично.

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.02.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002г., введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), упомянутые Кодекс и Правила.

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 с пунктами 2 и 3 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 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 36 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 13.08.2008.

В процессе подготовки к рассмотрению заявления было выявлено, что после даты принятия Палатой по патентным спорам данного заявления к

рассмотрению (24.11.2008) в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности был зарегистрирован 24.06.2009 за №РД0051701 договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №273133 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ. На основании данного договора исключительное право на товарный знак «IMPERIA» по той же заявке (№2002722596/50) и с тем же приоритетом (от 14.10.2002) в отношении указанных услуг перешло Закрытому акционерному обществу «Банк Русский Стандарт», Москва, что подтверждается свидетельством №382139.

Принимая во внимание, что на дату принятия заявления к рассмотрению регистрация товарного знака №273133 действовала, в том числе, в отношении вышеуказанных услуг, вывод о неиспользовании товарного знака «IMPERIA» применим и к свидетельству №382139, удостоверяющему исключительное право на товарный знак по той же заявке и с тем же приоритетом, возникшему позднее даты принятия заявления к рассмотрению в результате передачи исключительного права на товарный знак в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 13.08.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «IMPERIA» по свидетельству №273133 (№382139), сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

наименования мест происхождения товаров“**(511)**

32 - пиво.

33 - алкогольные напитки [за исключением пива].

35 - офисная служба.