

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 16.03.2009, поданное компанией "Американ Медиа Оперейшнс, Инк.", США [American Media Operations, Inc., USA] (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «STARS» по свидетельству № 136835 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «STARS» произведена 29.12.1995 за № 136835 по заявке № 93041012/50 с приоритетом от 20.08.1993 на имя НХЛ Энтерпрайзис Б.В., Рейсвейк (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 16, 25, 28 классов МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 19.08.2013.

Согласно приведенному в заявке описанию товарный знак содержит словесный элемент "STARS" (старс) – звезды в переводе с английского языка, выполнен специальным шрифтом и от буквы "А" вниз расположено изображение пятиконечной звезды на черном фоне, окаймленной белой линией.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.03.2009 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны регистрации № 136835 комбинированного товарного знака со словесным элементом "STARS" частично в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне, в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления. В материалах заявления от 16.03.2009 содержится информация о том, что лицо, подавшее заявление,

является издателем русскоязычной версии журнала под названием "STAR", при этом им поданы заявки за № 2007735206/50, № 2007735505/50 на регистрацию в качестве товарного знака обозначений "STAR", "STAR MAGAZINE" в отношении товаров 09, 16, услуг 41 классов МКТУ.

В адрес правообладателя (NHL ENTERPRISES B.V., Polakweg 14, 2288 GG Rijswijk The Netherlands) и его представителя (ООО "СОЮЗПАТЕНТ", Патентному поверенному РФ О.В. Черниковой, ул. Ильинка, д. 5/2, Москва, 103735) в установленном порядке были направлены уведомления от 23.04.2009 за № 93041012/50 (041603) с приложением копии заявления от 16.03.2009 о принятии его к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 28.09.2009.

Уведомленные соответствующим образом правообладатель и лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 28.09.2009, отсутствовали. При этом правообладатель не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 16.03.2009.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.03.2009 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 упомянутые 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 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 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по

существо на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее заявление, представило в Палату по патентным спорам ходатайство за № ru6816 от 07.09.2009, содержащее просьбу об отзыве заявления от 16.03.2009, о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "STARS" по свидетельству № 136835 частично.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для рассмотрения заявления от 16.03.2009.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 16.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 136835.