

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 10.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 166560 в связи с его неиспользованием, поданное компанией МЕРКЮРИ ДИСТРИБЬЮШН ЛИМИТЕД, Вест-Индские острова (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 97701403/50 с приоритетом от 06.02.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 31.07.1998 за № 166560 на имя компании ВНБА Энтерпрайзис ЛЛК, США (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 16, 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки № 97701403/50, товарный знак по свидетельству № 166560 представляет собой прямоугольную этикетку, внутри которой специальным шрифтом по диагонали в обводке выполнено слово «Mercury» (от англ. – ртуть), выше и посередине слова более мелким специальным шрифтом выполнено слово «Phoenix» («феникс»). Левее словесного элемента «Phoenix» расположено изображение круга с тремя параллельными друг другу полосами.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам поступило заявление от 10.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 166560 в связи с его неиспользованием в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий».

В адрес правообладателя (WNBA Enterprises LLC, 450 Harmon Boulevard, Secaucus, New Jersey, USA) в установленном порядке было направлено уведомление

от 29.06.2009 с приложением копии заявления от 10.06.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 28.08.2009 года.

Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило на заседании коллегии комплект материалов, подтверждающих его заинтересованность в подаче заявления от 10.06.2009.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 10.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 166560 в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.06.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии со статьей 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 пречня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих 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 меняющих его существа.

В соответствии с пунктом 5.2. Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление, предусмотренное пунктом 1.12 Правил, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 10.06.2009 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 уведомления по адресу, имеющемуся в Госреестре, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 10.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 166560 в связи с его неиспользованием.

Таким образом, правообладателем не представлено никаких доказательств, подтверждающих использование принадлежащего ему товарного знака в отношении части услуг 41 класса МКТУ.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление от 10.06.2009, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака № 166560 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении части услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 10.06.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 10.06.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 166560 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(511)

- 09 – аудио- и видеопленки, кассеты и компакт-диски с записью, компьютерное программное обеспечение, в том числе для видеоигр, компьютерные принадлежности, включенные в 9 класс;
- 16 – печатная продукция и печатные издания;
- 25 – одежда, обувь, головные уборы для занятий спортом и отдыха;
- 28 – игрушки, игры, спортивные товары, не относящиеся к другим классам;
- 41 – обучение, обеспечение учебного процесса.