

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 27.08.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.08.2010, поданное по поручению компании ЛЕЗ ЭДИСЬОН ЖАЛУ, Франция (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №317923, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «OFFICIEL VOYAGES» по заявке №2005725772/50 с приоритетом от 11.10.2005 произведена 11.12.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №317923 на имя ООО «Пинг-Понг Коммюникейшенз», 119192, Москва, ул. Винницкая, д. 1. в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ. Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 12.05.2009, место нахождения правообладателя было изменено на следующее: ООО «Пинг-Понг Коммюникейшенз», 119607, Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1 (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 27.08.2010 изложена просьба о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №317923 по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Заявление от 27.08.2010 было принято к рассмотрению, в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 16.09.2010 о дате проведения коллегии с приложением копии заявления. Согласно данным почтовой службы корреспонденция была им получена.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Лицо, подавшее заявление, представило материалы, касающиеся его заинтересованности при подаче заявления:

- сведения о принадлежащих компании ЛЕЗ ЭДИСЬОН ЖАЛУ товарных знаках;
- эксклюзивное соглашение о предоставлении права лицензии и дистрибьюции на товарные знаки компании ЛЕЗ ЭДИСЬОН ЖАЛУ на территории Российской Федерации;
- копии страниц журнала «L'OFFICIEL VOYAGE», издаваемого компанией ЛЕЗ ЭДИСЬОН ЖАЛУ;
- сведения о поданных на территории Российской Федерации заявках на товарный знак «L'OFFICIEL VOYAGE».

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 27.08.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), часть четвертую Кодекса, и Правила Палаты по патентным спорам.

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, в соответствии со статьей 26 настоящего 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 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, 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, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил Палаты по патентным спорам в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Таким образом, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №317923 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 27.08.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 27.08.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №317923 полностью.**