

Палата по патентным спорам 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 заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2007, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "О'Кей" по свидетельству №125520, поданное компанией "Аксус Файнэншиал Лтд", Британские Виргинские острова (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "О'Кей" по заявке №93014433/50 с приоритетом 07.04.1993 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.05.1995 за №125520 на имя Малое предприятие – Рекламно-информационное агентство "О'Кей" (Москва) с дальнейшим изменением наименования на ООО "О'Кей", 105077, Москва, ул. Средняя Первомайская, 4 (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 39 - 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "О'Кей" по свидетельству №125520 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 04.04.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.05.2007, с приложением копии заявления.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления не был представлен.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам решила удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №125520 по следующим основаниям.

Вышеуказанный товарный знак был зарегистрирован 10.05.1995, то есть в период действия Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее-Закон).

С учетом вышеизложенного правовая база для рассмотрения данного заявления включает вышеупомянутые Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления, поступившего 17.01.2007, могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки № 93014433/50 и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему знака.

В силу изложенного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "О'Кей" по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления, поступившего 17.01.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 17.01.2007, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "О'Кей" по свидетельству №125520 полностью.