

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 09.02.2010, поданное компанией Дзе Велла Корпорейшн, США (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №158521, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №96712900/50 с приоритетом от 27.09.1996 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.11.1997 за №158521 в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Руби Роз Интернейшэн Ко», Москва.

В результате регистрации 25.12.2001 в Роспатенте договора об уступке товарного знака №25830 правообладателем знака стало Общество с ограниченной ответственностью «Руби Роуз Индастриал», Москва (далее – правообладатель).

Срок действия регистрации продлен до 27.09.2016.

Товарный знак по свидетельству №158521 представляет собой словесное обозначение «POTIONS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №158521 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления на основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса.

К материалам заявления были приложены материалы, свидетельствующие о заинтересованности в подаче заявления, обусловленном тем обстоятельством, что неиспользуемый товарный знак по свидетельству №158521 затрагивает интересы лица, подавшего заявление, в отношении товаров 03 класса МКТУ спорной регистрации.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 26.02.2010 (форма 870) с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.04.2010, которое было получено им 05.03.2010, что подтверждается копией почтового уведомления о вручении, имеющейся в материалах заявки.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был, и правообладатель участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам находит доводы заявления убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2010, включает в себя Кодекс, Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) 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 пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем 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.

В связи с тем, что правообладателем, в установленном порядке уведомленным о поступившем заявлении, не были представлены какие-либо документы, подтверждающие использование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №158521 в отношении заявленных товаров в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки, коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для вывода об использовании товарного знака в установленные сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 09.02.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 09.02.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №158521 полностью.**