

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, 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 19.02.2010, поданное компанией Джорджия-Пасифик Консьюмер Продактс ЛП, США (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «VANITY-FAIR» по свидетельству № 93640 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «VANITY-FAIR» по заявке №122762/50 с приоритетом от 30.05.1990 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.01.1991 за №93640 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 16 класса МКТУ на имя Эдванс Мэгэзин Паблишерс Инк., Нью-Йорк (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «VANITY-FAIR» по свидетельству №93640 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течении трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, а также в адрес его представителя, в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база, для рассмотрения заявления от 19.02.2010, включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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, Гражданский кодекс Российской Федерации и указанные выше Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 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 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 пунктами 2 и 3 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Согласно пункту 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее заявление, представило ходатайство от 03.08.2010 за №RU-205120-01-ХС, содержащее просьбу об отзыве заявления от 19.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №93640.

В связи с вышеизложенным коллегия Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 19.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №93640.