

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 29.02.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PRIVATE MEMBER» по свидетельству №194307, поданное компанией Private Member Sp. Z o o., Польша (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «PRIVATE MEMBER» по заявке №99709496/50 с приоритетом от 22.06.1999 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.09.2000 за № 194307 на имя ООО «Триждин», Москва, в отношении товаров 25, 30, 32 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В результате регистрации 14.03.2008 в Роспатенте за №РД0033849 договора об уступке товарного знака «PRIVATE MEMBER» его правообладателем стала компания Треаджин корп., США (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.02.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PRIVATE MEMBER» по свидетельству №194307 в отношении товаров 25 класса МКТУ по причине его неиспользования, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 28.04.2008 (форма 870) с приложением экземпляра заявления и от 01.08.2008 (форма 821) с указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Информация о поступившем заявлении была также направлена в адрес патентного поверенного, представлявшего интересы правообладателя при уступке товарного знака.

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, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 29.02.2008 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «PRIVATE MEMBER» по свидетельству №194307 ввиду нижеследующего.

С учетом даты (22.09.2000) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения данного заявления включает упомянутые Закон, часть четвертую Кодекса и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет после его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых

зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 29.02.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации №194307 и в материалах заявки № 99709496/50.

По сведениям, полученным из Госреестра, договор об уступке товарного знака №194307, в соответствии с которым его правообладателем стало бы другое лицо, в Роспатенте не зарегистрирован. В наименование и адрес правообладателя изменения также не вносились.

Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанному адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 29.02.2008 о досрочном частичном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

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 частичном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PRIVATE MEMBER» по

свидетельству №194307 по причине его неиспользования в отношении вышеуказанных товаров 25 класса МКТУ, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 29.02.2008.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.02.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «PRIVATE MEMBER» по свидетельству №194307 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; услуги переводчиков.