

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс, ГК РФ), 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 21.08.2009, поданное ООО «КАМЕРГЕРСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ФАКУЛЬТЕТ» по свидетельству № 248964 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ФАКУЛЬТЕТ» по заявке №2002706169/50 с приоритетом от 15.03.2002 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 17.06.2003 за №248964 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Центр «Замилов», Москва (далее- правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 21.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ФАКУЛЬТЕТ» по свидетельству №248964 в отношении всех товаров и услуг, 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 от 28.08.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.11.2009, с приложением копии заявления.

Корреспонденция, направленная в адрес правообладателя, была возвращена почтой с пометкой об отсутствии адресата. Представителем правообладателя корреспонденция получена.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.05.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках

3 обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действующий 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), ГК РФ и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак был 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, 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 ГК РФ, 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 владельцем 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 со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов

товарного знака, не меняющих его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК 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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации 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 от 21.08.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №248964) и в материалах заявки №2002706169/50. На дату рассмотрения заявления от правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и пунктом 1 статьи 1505 ГК РФ, не поступало.

В виду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 21.08.2009.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении указанных лицом, подавшим заявление, товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 21.08.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 21.08.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №248964 полностью.