

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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 20.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СУРФИНИЯ» по свидетельству №211989, поданное компанией «Моерхайм Нью Плэнт Бв», Нидерланды (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «СУРФИНИЯ» по заявке №2000711273/50 с приоритетом от 17.05.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.04.2002 за №211989 в отношении товаров услуг 31, 35, 42 классов МКТУ на имя Корочкиной Арины Леонтьевны, г. Фрязино (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №211989 представляет собой словесное обозначение «СУРФИНИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.11.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211989 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение срока, предусмотренного пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, в отношении указанных в свидетельстве товаров 31 класса МКТУ и следующих услуг 42 класса МКТУ: «ветеринарная и сельскохозяйственная службы».

К заявлению лицом, его подавшим, были представлены документы, которые обосновывают заинтересованность компании «Моерхайм Нью

Плэнт Бв» в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211989 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ.

В почтовый адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления от 10.12.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.03.2010, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было доставлено адресату, что подтверждается уведомлением о вручении.

В адрес Палаты по патентным спорам отзыва на заявление от 20.11.2009 представлено не было.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения данного заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211989 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые 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 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.

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 меняющим 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.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 20.11.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в регистрации №211989 и в материалах заявки №200711273/50. По сведениям из Госреестра договор об отчуждении товарного знака по свидетельству №211989, 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 в имеющиеся адреса, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 20.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211989.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №211989 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении всех товаров 31 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ в законодательно установленный срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 20.11.2009.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.11.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №211989 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511) 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

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