

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 23.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №227519 в связи с его неиспользованием, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентами товарным знакам 30.09.2009, поданное ООО «Красная Скала», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «КРАСНЫЕ СКАЛЫ» по заявке №2001720239/50 с приоритетом от 06.07.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.11.2002 за №227519 на имя ООО «Юридическая компания «Форум», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства: «алкогольные напитки [за исключением пива]».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №227519 в связи с непрерывным неиспользованием товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.05.2010. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, вернулось с почты с пометкой «не значится».

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

На заседаниях коллегий, состоявшихся 02.02.2010 и 12.05.2010, лицом, подавшим заявление, были представлены документы, иллюстрирующие заинтересованность в подаче такого заявления.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 23.09.2009 включает Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс 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 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 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 меняющем его существа.

Товарный знак «КРАСНЫЕ СКАЛЫ» по свидетельству №227519 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 23.09.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и Госреестре.

По состоянию на дату рассмотрения заявления (12.05.2010) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю по имеющимся адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои

возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 23.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №227519.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №227519 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака правообладателем в отношении товаров 33 класса МКТУ в законодательно установленный срок, и следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 23.09.2009.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 23.09.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №227519 полностью.