

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), 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 24.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №296982 в связи с его неиспользованием, поданное Фунай Электрик Компании Лимитед, Япония (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «FUNAI» по заявке №2004702214/50 с приоритетом от 06.02.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.10.2005 за №296982 на имя ФУНАЙ ПРОДАКТС ЛИМИТЕД, Гонконг (далее – правообладатель) в отношении товаров 7, 9, 11 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На основании решения Роспатента от 23.07.2009 правовая охрана товарного знака по свидетельству №296982 прекращена в отношении товаров 9 класса МКТУ.

Таким образом, в настоящее время правовая охрана товарного знака распространяется только на товары 7, 11 и услуги 35, 37 классов МКТУ, указанные в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №296982 в отношении товаров 7 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 19.01.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.03.2010, с приложением копии заявления.

Согласно данным почтовой службы представителем правообладателя корреспонденция была получена.

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №296982 в отношении вышеуказанных товаров представлены на коллегии Палаты по патентным спорам 29.03.2010.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и доказательств использования товарного знака по

свидетельству №296982 в отношении указанных в заявлении товаров 7 класса МКТУ не представил.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.12.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках 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 «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 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 24.12.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №296982) и в материалах заявки №2004702214/50. 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, не поступало.

В виду этого, направив уведомления правообладателю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 24.12.2009.

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 7 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 24.12.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 24.12.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №296982 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

11 - устройства для освещения, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, сушки, водораспределительные и санитарно-технические.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; продвижение товаров в интересах третьих лиц (за исключением услуг, связанных с видеомagnetофонами, видеоплейерами, видеокамерами, телевизорами, видеокомплексами, кондиционерами).

37 - строительство; ремонт; установка оборудования (за исключением услуг связанных с видеомagnetофонами, видеоплейерами, видеокамерами, телевизорами,