

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 18.09.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №218370 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «С.Тъ», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «КОРН» по заявке №2001737252/50 с приоритетом от 20.12.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.08.2002 за №218370 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Корн и Ко", Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 32, 33, 34 и услуг 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.09.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №218370 в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 20.10.2009 о поступившем заявлении с приложением копии заявления и о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 28.05.2009. Из адреса правообладателя поступил возврат с почты с указанием, что адресат выбыл. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и отзыва по мотивам поступившего заявления не представил.

Лицом, подавшим заявление, на заседаниях коллегий 28.05.2009 и 04.06.2009 были представлены пояснения и материалы, свидетельствующие о его

заинтересованности в подаче заявления, обусловленной тем, что неиспользуемый знак затрагивает его интересы в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 18.09.2008.

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.09.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002г., введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), упомянутые 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 указанных 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.

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 18.09.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре и в материалах заявки №2001737252/50.

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление по адресу, указанному в Госреестре, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 18.09.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака по свидетельству №218370 в связи с его неиспользованием.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, а также с учетом письма от 15.04.2009 на имя генерального

директора ООО «С.Тъ», в котором указано, что правообладатель не имеет коммерческого интереса в продолжении действия товарных знаков по свидетельствам №№ 160980, 218370 и 218271, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 18.09.2008.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.09.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №218370 в связи с неиспользованием, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 34 – табак, курительные принадлежности, спички.
- 39 – транспорт [перевозки], упаковка и хранение товаров, организация путешествий.
- 42 – обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарные и сельскохозяйственные службы; программирование.