

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 25.08.2009, поданное компанией ЭнСисофт Корпорейшн, Республика Корея (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307121 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация изобразительного обозначения произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 24.05.2006 за №307121 по заявке №2005711855/50 с приоритетом от 19.05.2005 для товаров/услуг 09, 28, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «САН» (далее - правообладатель). Регистрация данного товарного знака действует до 19.05.2015.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307121 в отношении товаров 09 и услуг 42 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о заинтересованности компании ЭнСисофт Корпорейшн в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307121 в отношении товаров 09 и услуг 42 класса МКТУ.

В адрес правообладателя (ООО «САН», 117334, Москва, Ленинский пр-кт, д. 32) и в адрес представителя правообладателя (Храмцову А.Л., 121471, Москва, а/я 72), указанные в Госреестре и материалах заявки №2005711855/50, в установленном порядке были направлены уведомления от 29.09.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.02.2010,

с приложением заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Уведомления возвращены с отметками почты о том, что ООО «САН» по указанному адресу не значится и указанный ящик не абонируется.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.02.2010, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам заявления.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы заявления от 25.08.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307121 убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.08.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса 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 меняющем 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.

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 25.08.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №307121) и в материалах заявки №2005711855/50. На дату рассмотрения заявления (01.02.2010) от правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса, не поступало.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 25.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №307121 в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака по свидетельству №307121 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 42 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 25.08.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.08.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №307121 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

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

(591) черный, белый, серый, синий, оранжевый.

(511)

28 - автоматы игровые с предварительной оплатой; игры; устройства для электронных игр (за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников).