

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 26.08.2009, поданное компанией «Эшуэ Инвестмент Лимитед», Гонг Конг (далее – заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №111509 полностью в связи с его неиспользованием в течение законодательно установленного срока, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «VIVA» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.05.1993 за №111509 в отношении товаров и услуг 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Малого предприятия "Вива", Россия. Роспатентом 06.04.2009 были внесены изменения в наименование правообладателя, в настоящий момент владельцем знака является компания «ВИВА Мьюзик Фернзеен ГмбХ и Ко. КГ», Германия (далее – правообладатель). Срок действия продлен – до 26.11.2011.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №111509 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2009 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель был ознакомлен должным образом с материалами заявления от 26.08.2009, о чем свидетельствуют сведения, представленные 09.11.2009, однако отзыва по мотивам заявления не представил.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.12.2009, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 26.08.2009:

- распечатки заявки № 2008717150/50 и копия уведомления по ней [1];
- распечатки из сети Интернет [2];
- материалы на английском языке [3].

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства и реализации транспортных средств (велосипеды «VIVA»).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.08.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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) и вышеуказанные Кодекс и Правила.

На основании пункта 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 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 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 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 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 с п.3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

От лица, подавшего заявление, 03.02.2010 поступила просьба об отзыве заявления.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 26.08.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 111509.