

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, 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 14.04.2008. Указанное заявление подано ООО "Пинг-Понг Коммюникейшенз" (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «OFFICIEL HOMMES» по свидетельству № 278038 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «OFFICIEL HOMMES» произведена 10.11.2004 за № 278038 по заявке № 2003719864/50 с приоритетом от 13.10.2003 на имя ЛЕЗ ЭДИСЬОН ЖАЛУ, Франция (далее - правообладатель). Регистрация произведена в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, знак представляет собой сочетание слов "OFFICIEL" и "HOMMES", которые написаны одно под другим. Слово "OFFICIEL" в переводе с французского имеет значение "официальный", а слово "HOMMES" – "люди, мужчины". Знак исполнен стандартным шрифтом.

В заявлении от 14.04.2008 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны полностью на территории Российской Федерации регистрации № 278038 словесного товарного знака «OFFICIEL HOMMES» в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении всех товаров и услуг, приведенных в свидетельстве.

В адрес правообладателя (LES EDITIONS JALOU 10, rue du Platre, Paris F-75004, France) и его представителя (ООО "Юридическая фирма

"Городисский и Партнеры", Патентному поверенному РФ Л.М. Серовой, ул. Б.Спасская, д. 25, стр. 3, Москва, 129090) в установленном порядке были направлены уведомления от 14.05.2008 за № 2003719864/50 (980136) о принятии заявления от 14.04.2008 к рассмотрению в Палате по патентным спорам с назначением даты заседания коллегии на 24.02.2009.

Уведомленный надлежащим образом правообладатель на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам заявления от 14.04.2008 не представил.

Предусмотренная пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заинтересованность лица, подавшего заявление, заключается в следующем. Согласно представленным материалам область деятельности лица, подавшего заявление, связана с изданием журнала. Кроме того, лицу, подавшему заявление, принадлежат исключительные права на товарный знак "OFFICIEL VOYAGES" по свидетельству № 317923 в отношении товаров 16, услуг 35, 41 классов МКТУ. Оценка представленных документов позволяет коллегии Палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность для всех товаров 16 и части услуг 41 классов МКТУ. В отношении услуги 41 класса МКТУ "производство радио программ" заинтересованность лица, подавшего заявление, не прослеживается. В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает заявление от 14.04.2008 только в отношении части услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 14.04.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака «OFFICIEL HOMMES» по свидетельству № 278038 частично, а именно, в отношении всех товаров 16 и части услуг 41 классов МКТУ.

С учетом даты регистрации (10.11.2004) товарного знака правовая база для рассмотрения заявления от 14.04.2008 включает Закон Российской

Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного

знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

На основании пункта 2 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 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2. Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны 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 14.04.2008 могла руководствоваться только той информацией о

правообладателе, которая содержится в регистрации № 278038 и в материалах заявки № 2003719864/50.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака № 278038 в Роспатенте не зарегистрированы, а также изменения в наименование и адрес правообладателя внесены не были. Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 14.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему товарного знака "OFFICIEL HOMMES" по свидетельству № 278038.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 278038 товарного знака "OFFICIEL HOMMES" частично, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные законодательством сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 14.04.2008.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 14.04.2008, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 278038 частично, сохранив её действие в отношении следующих услуг:

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

(511) 41 - производство радио программ.

