

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 29.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №166485 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Группа М», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «PRESENT» по заявке №97707423/50 с приоритетом от 26.05.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 31.07.1998 за №166485 на имя ООО «Юнибрэнд», Москва в отношении товаров 03, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ. В результате регистрации Роспатентом договора об уступке товарного знака его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью "Парфюм-Топ", Москва (далее – правообладатель). На основании договора о частичной уступке указанного товарного знака в перечне свидетельства №166485 на дату принятия заявления к рассмотрению остались товары 03 и услуги 35 и 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №166485 в отношении всех услуг 42 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, за исключением услуги «агентства по экспорту- импорту» в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 30.03.2009 о поступившем заявлении с приложением копии заявления и письмо (форма 001) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.08.2009, соответственно. В деле заявки имеется уведомление, подтверждающее получение правообладателем формы 870. Тем не менее, на указанную дату заседания коллегии

Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и отзыва по мотивам поступившего заявления не представил.

Лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения и материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленной тем, что неиспользуемый знак затрагивает его интересы в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 29.12.2008.

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.12.2008 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 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.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, 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 услуг 35, 42 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 29.12.2008.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.12.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №166485 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)

03 - парфюмерные изделия и косметические средства.

35 - агентства по экспорту-импорту.