

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, 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 05.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №254548 «ПИТЕР ПЭН», поданное компанией Дисней Энтерпрайзис, Инк., США (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ПИТЕР ПЭН» по заявке №2002719671/50 с приоритетом от 23.09.2002, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.09.2003 за № 254548 в отношении товаров 28 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, была произведена на имя ООО «Златоград», г.Киев, Украина.

В Палату по патентным спорам поступило заявление 05.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПИТЕР ПЭН» по свидетельству №254548 в отношении всех товаров в связи с его неиспользованием правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления (ф.870) и (ф.001) от 22.05.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.03.2009 года, с приложением копии заявления от 05.05.2008.

Правообладатель или его представитель на заседании коллегии отсутствовали и доказательств использования товарного знака «ПИТЕР ПЭН» по свидетельству №254548 в отношении приведенных в перечне свидетельства товаров 28 и 39 классов МКТУ не представили.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, в качестве подтверждения его заинтересованности были представлены копии регистраций в разных странах мира в отношении товаров 28 класса МКТУ и распечатки товарного знака «PETER PAN» по свидетельству №351526 в отношении товаров 03, 14, 18, 20, 21, 24 и товарного знака «PETER PAN» по свидетельству №365392 в отношении товаров 09, 16 и услуг 41. Так же лицо, подавшее заявление, предоставило уведомление о выделении заявки из первоначальной заявки № 2006716971/50 в отношении товаров 25 и 28 классов МКТУ.

Проанализировав представленные материалы коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №254548 в отношении товаров 28 класса МКТУ. В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по свидетельству № 254548 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше заявление от 05.05.2008 рассматривалось по существу в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты регистрации (03.09.2003) товарного знака по свидетельству №254548 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет с даты регистрации, предшествующих подаче такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака 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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 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.

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.

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.

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.

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 05.05.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

По состоянию на дату рассмотрения заявления (02.03.2009) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 05.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПИТЕР ПЭН» (свидетельство №254548).

Таким образом, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПИТЕР ПЭН» по свидетельству №254548 по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 05.05.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.05.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по заявке № 2002719671/50 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

39 - транспорт автобусный; услуги автоводителей; паркование автомобилей; прокат автомобилей; транспорт автомобильный; предоставление мест на платных автостоянках; аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда складов; перевозка на баржах [лихтерах]; операции брокерские по транспорту; операции брокерские по фрахту; бронирование маршрутов путешествий; бронирование мест на транспортных средствах; бронирование [предварительный заказ] транспортных средств; буксирование; буксирование транспортных средств в случае повреждения; бюро путешествий; прокат вагонов; транспорт водный; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных скафандров; водоснабжение [подвод воды]; водоснабжение [распределение воды]; вождение автомашин и т.п.; транспорт воздушный; приведение в действие шлюзовых ворот; выгрузка; газеты [доставка, разноска]; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка грузов на судах; переноска грузов; экспедирование грузов; гужевая перевозка; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; транспорт железнодорожный; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; катера прогулочные [услуги];

прокат контейнеров для хранения товаров; служба курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; службы ледокольные; хранилища для лодок; служба лоцманская; перевозка мебели; посредничество в морских перевозках; транспортировка и разгрузка мусора; службы навигационные; транспортные средства неотложной помощи; транспортировка с помощью нефтепроводов; обертывание товаров; перевозка на паромах; транспорт пассажирский; пилотирование; подъем затонувших грузов; перевозка путешественников; организация путешествий; разгрузка грузов; распределение электроэнергии; санитарный транспорт; транспортные средства для службы спасения; служба спасения на воде; снятие с мели судов; спасение судов; прокат небольших судов; транспорт таксомоторный; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах; транспорт трамвайный; транспорт; прокат холодильников; транспорт бронированный с сопровождением для перевозки ценностей; услуги экспедиторские.