

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 №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 10.09.2009, поданное ООО «ЭНКА ТЦ», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №263490, при этом установлено следующее.

Правообладателем словесного товарного знака «КАПИТОЛИЙ» по заявке №2002717942/50 с приоритетом от 09.09.2005, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.07.2004 за №263490, является Компания ЛОГСТОР ЭНТЕРПРАЙЗЕС Лимитед, Кипр (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.09.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №263490 в отношении услуг 35 класса МКТУ в связи с неиспользованием знака в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением экземпляра заявления от 10.09.2009.

Корреспонденция, направленная в адрес правообладателя, была возвращена почтой с пометкой об отсутствии адресата. Представителем правообладателя корреспонденция была получена.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.03.2010, заявителем были представлены пояснения и материалы, касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 10.09.2009:

- буклеты торгового центра «КАПИТОЛИЙ» [1];
- копия свидетельства о государственной регистрации права [2];
- копия материалов из средств массовой информации [3].

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и доказательств использования товарного знака по свидетельству №296982 в отношении указанных в заявлении товаров 7 класса МКТУ не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.09.2009 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак был 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.

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

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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.

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 владельцем 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 со статьей 17 Закона и статьей 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.

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 10.09.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №263490) и в материалах заявки №2002717942/50. На дату рассмотрения заявления от правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и пунктом 1 статьи 1505 ГК, не поступало.

В виду этого, направив уведомления правообладателю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 10.09.2009.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении указанных лицом, подавшим заявление, услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 10.09.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 10.09.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №263490 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

Г
(511)

32 - пиво; минеральные и газированные воды и безалкогольные напитки; фруктовые соки; сиропы и составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки, в том числе: аперитивы, бренди, вина, водка, джин, коктейли, ликеры, настойки, спиртовые экстракты и эссенции.

42 - исследования и разработка новых товаров.