

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 24.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Lucia» по свидетельству №203014, поданное фирмой Кэнон Кабусики Кайся, Япония (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «LUCIA» по заявке №99718723/50 с приоритетом от 12.11.1999 произведена 19.06.2001 за № 203014 на имя ООО «РОкосметик», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 02, 16 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «LUCIA» по свидетельству №203014 в отношении товаров 02 класса МКТУ по причине его неиспользования, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

В юридический адрес правообладателя ООО «РОкосметик» - Дербеневская ул., д.1/2, стр. 8, Москва, 113114 в установленном порядке были направлены уведомления от 26.10.2007 (форма 870) с приложением экземпляра заявления и от 09.04.2008 (форма 821) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Информация о поступившем заявлении была также направлена в адрес для переписки, указанный в материалах заявки: Комсомольская пл., 1А, склад 18, Москва, 107140.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был, и правообладатель участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 24.09.2007 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «LUCIA» по свидетельству №203014 ввиду нижеследующего.

С учетом даты (19.06.2001) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения данного заявления включает упомянутые Закон и Правила.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет после его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов

товарного знака, не меняющих его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 24.09.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации №203014 и в материалах заявки № 99718723/50.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договор об уступке товарного знака №203014, в соответствии с которым его правообладателем стало бы другое лицо, в Роспатенте не зарегистрирован. В наименование и адрес правообладателя изменения также не вносились.

Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанному адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 24.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «LUCIA» по свидетельству №203014 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в отношении товаров 02 класса МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 24.09.2007.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 24.09.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «LUCIA» по свидетельству №203014 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

16 - бланки; брошюры; бумага упаковочная; вывески бумажные или картонные; календари; коробки картонные или бумажные; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; пленки пластмассовые для упаковки; пленки эластичные для штабелирования; проспекты; этикетки, за исключением тканевых.

42 - косметические кабинеты; контроль качества; реализация товаров, включенных во 2, 16 классы.