

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 28.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №221398 товарного знака «ЭРА», поданное ЗАО «Рыбфлотпром», г.Калининград (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЭРА» по заявке №2000717615/50 с приоритетом от 12.07.2000, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.09.2002 за № 221398 в отношении товаров 05, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, является Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЭРА», г.Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 221398 товарного знака «ЭРА» полностью в связи с его неиспользованием правообладателем в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (ООО «Торговый дом «ЭРА», ул. Маяковского, д.50, Санкт-Петербург) и его представителя (ООО «Ляпунов и Партнеры», а/я 5, Санкт-Петербург) в установленном порядке были направлены уведомления от 28.05.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 09.09.2008 года, с приложением копии заявления от 28.09.2007.

Представитель правообладателя на заседании коллегии отсутствовал и доказательств использования товарного знака «ЭРА» по свидетельству №221398 в отношении приведенных в перечне свидетельства товаров 05 и 19 классов МКТУ не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 28.09.2007 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (17.09.2002) товарного знака по свидетельству №221398 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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.

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 28.09.2007 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 (09.09.2008) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона.

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 28.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЭРА» (свидетельство №221398).

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЭРА» по свидетельству №221398 по причине его неиспользования, 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 28.09.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 28.09.2007 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 221398.