

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от .04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 23.11.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ХАБА-ХАБА» по свидетельству №206623, поданное компанией Хаба Лаборатриз, Инк., (Япония) (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «ХАБА-ХАБА» произведена 20.11.2001 за № 206623 по заявке № 2000700403/50 с приоритетом от 10.01.2000 на имя Общества с ограниченной ответственностью «КЛП СофтДринкс», Москва.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01-31, 34, и услуг 36 -38 и 40,41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом 20.06.2002 за № 1478, товарный знак № 206623 был уступил Обществу с ограниченной ответственностью «Ревьера-С».

В последствие ООО «Ревьера-С» уступила данный товарный знак Обществу с ограниченной ответственностью «Новые технологии» Роспатентом был зарегистрирован 18.08.2003 за №31182 договор об уступке товарного знака.

ООО «Новые технологии» согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом 21.11.2006 за № РД 0014385, уступил товарный знак Закрытому акционерному обществу «Шацкий Кристалл», Москва (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака правая охрана предоставлена словесному обозначению «ХАБАХАБА», выполненному стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам №11.2006 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №206623 в отношении всего перечня товаров и услуг по причине его неиспользования в течение пяти лет до даты подачи заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены копии заявления с уведомлениями от 18.01.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.04.2007. Заседание коллегии было перенесено на 1.05.2007 по ходатайству представителя правообладателя в связи с необходимостью предоставления доказательств использования товарного знака.

Представителем правообладателя на заседании коллегии 16.04.2007 был представлен отзыв в котором было указано, что 01.08.2006 г. между ООО «Новые технологии» и ЗАО «Шацкий Кристалл» заключен договор об уступке товарного знака в соответствии, с которым новым правообладателем является ЗАО «Шацкий Кристалл». Договор был зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.11.2006 г. за номером № РД0014385. Кроме того правообладателем было указано, что уступка товарного знака является реализацией права использования.

23.11.2006 г. компания «Хаба Лабораториз Инк.» (Япония) обратилась в ФГУ «Палата по патентным спорам» с заявлением о досрочном прекращении действия товарного знака № 206 «ХАБАХАБА». В качестве правообладателя в заявлении указано ООО «Новые технологии». Однако на момент подачи заявления ООО «Новые технологии» не являлись правообладателем товарного знака № 206623 ХАБА-ХАБА.

На основании изложенного правообладателем была выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 206623.

В обосновании своих доводов правообладателем были представлены следующие документы:

- Договор об уступке товарного знака от 01.08.2006. копия на 2 л. [1];
- Приложение к свидетельству на товарный знак № 206623 копия на 1 л. [2];
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ копия на 1 л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении действия товарного знака «ХАБАХАБА» по свидетельству №206623 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

С учетом даты регистрации (20.2001) товарного знака по свидетельству № 206623 правовая база для рассмотрения указанного заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и упомянутые Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на 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 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 правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных пяти лет при условии, если этот товарный знак не используется до даты подачи такого заявления.

Учитывая тот факт, что правообладателем не были представлены доказательства использования товарного знака либо доказательства подтверждающие уважительность причин не применения товарного знака на товарах, кроме того, правообладатель не воспользовался правом привлечения прежнего правообладателя к рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 206623, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в отношении всех товаров и услуг в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления.

Довод о том, что осуществление правообладателем своих прав по распоряжению знаком является использованием знака, не может быть признан убедительным, поскольку указанные действия не подпадают под положения статьи 22 Закона.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в особом мнении, коллегия Палаты по патентным спорам считает необходимым отметить, что уступка товарного знака не прерывает течение срока, установленного для использования знака, а бремя доказывания использования знака за весь период ложится, согласно Закону, на правообладателя.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 23.11.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ХАБА-ХАБА» по свидетельству № 206623 полностью.**