

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 22.12.2010, поданное Французским государством в лице Министерства по сельскому хозяйству и рыболовству (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №234479, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами «Bon appetit» по заявке №2001742492/50 с приоритетом от 27.12.2001 произведена 09.01.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №234479. Товарный знак зарегистрирован на имя ЗАО «Ледово ПК», Московская область, дер. Долгое Ледово, в отношении товаров 29, 31 и услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 01.03.2010 и 25.08.2010 были зарегистрированы изменения места нахождения «Ледово ПК» на следующий адрес: Московская область, Щелковский р-н, дер. Долгое Ледово. Кроме того, Роспатентом 07.04.2011 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, в соответствии с которым правообладателем стало ООО «УК ЛЕДОВО», Московская область, Щелковский р-н, дер. Долгое Ледово (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №234479 является комбинированным и состоит из словесных элементов «Bon appetit», выполненных по дуге оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «В» - заглавная, и заключенных в рамку стреловидной формы.

В Палату по патентным спорам 23.12.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №234479 в отношении

всех указанных в перечне регистрации услуг 35 классов МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием товарного знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес предыдущего правообладателя (ЗАО «Ледово ПК») 21.01.2011 было направлено уведомление о дате заседания коллегии с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. В адрес представителя правообладателя было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии. Согласно данным почтовой службы указанные уведомления были получены, кроме того, от представителя правообладателя поступило ходатайство с просьбой перенести дату заседания коллегии на более поздний срок в связи с необходимостью сбора доказательств использования товарного знака. Указанное ходатайство было удовлетворено, в адреса сторон были направлены уведомления от 02.03.2011 с назначением новой даты коллегии. После регистрации Роспатентом договора об отчуждении товарного знака по свидетельству №234479, в адрес нового правообладателя, указанный в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления от 15.04.2011 и 27.04.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Уведомление вернулось с почты с пометкой «истек срок хранения», однако, на заседание коллегии, состоявшееся 25.05.2011, представитель правообладателя явился (его полномочия не были подтверждены).

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.12.2010 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 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), а также вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

Согласно пункту 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 в соответствии со статьей 26 настоящего 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 с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак 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 по истечении трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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.

В соответствии с пунктом 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

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.

Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, касающиеся заинтересованности в подаче такого заявления, согласно которым Французское государство в лице Министерства по сельскому хозяйству и рыболовству осуществляет деятельность по продвижению французских продовольственных товаров в ряде стран мира, в том числе, и в России с использованием комбинированного обозначения со словесными элементами «FRANCE BON APPÉTIT». Лицо, подавшее заявление, является правообладателем международной регистрации «FRANCE BON APPÉTIT» №1010507 в отношении услуг 35 класса МКТУ. Указанная информация позволила коллегии Палаты по патентным спорам признать лицо, подавшее заявление, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №234479 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2010. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 23.12.2007 по 22.12.2010 включительно.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не поступило ни одного документа, свидетельствующего об использовании товарного знака по свидетельству №234479 в исследуемый период.

Необходимо отметить, что из устных пояснений госпожи С.А. Ереминой «Ледово ПК» и «УК ЛЕДОВО» относятся к группе компаний «Ледово». Следовательно, правообладатель не мог не знать о наличии делопроизводства в Палате по патентным спорам. Таким образом, действия как предыдущего, так и последующего правообладателей не свидетельствуют о заинтересованности в сохранении исключительных прав на товарный знак «Bon appetit» в отношении услуг 35 класса МКТУ. Действия, осуществляемые правообладателем, направлены на затягивание делопроизводства.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, и, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №234479 по причине его неиспользования, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака

правообладателем в отношении услуг 35 класса МКТУ в законодательно установленный срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.12.2010.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 22.12.2010, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №234479 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.