

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 12.08.2009. Указанное заявление подано Обществом с ограниченной ответственностью "ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ", г. Вологда (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном полном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ" по свидетельству № 211548 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом "ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ" произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.04.2002 за № 211548 по заявке № 2000708006/50 с приоритетом от 10.04.2000 на имя Закрытого акционерного общества "ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ", г. Москва. Регистрация произведена в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № РД0001132 от 20.07.2005, обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 211548 в настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт", г. Москва (далее - правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, "доминирующим элементом товарного знака является словесное обозначение "ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ", выполненное в две строчки оригинальным рисованным шрифтом разной графики, размера и

насыщенности, естественного происхождения, которое совпадает с частью фирменного наименования заявителя и является фантазийным и семантически нейтральным для заявляемого перечня товаров и услуг. Слева от обозначения "ВОЛШЕБНЫЙ" расположен изобразительный элемент в виде стилизованного рисунка старинного уличного фонаря".

В заявлении от 12.08.2009 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны полностью на территории Российской Федерации комбинированного товарного знака со словесным элементом "ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ" по свидетельству № 211548 в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления от 12.08.2009.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО "Горизонт", Комсомольский пр-т, 5/2/12, стр. 2, Москва, 119021) и его представителя (ООО Центр "ИННОТЭК", Патентному поверенному РФ Т.А. Вахниной, ул. Семеновская, д. 49, оф. 404, Москва, 105023) в установленном порядке были направлены уведомления от 28.08.2009 за № 2000708006/50 (907818) о принятии заявления от 12.08.2009 к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 06.11.2009. Вышеуказанная корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена в Палату по патентным спорам 08.09.2009 с пометкой "по указанному адресу не значится".

Уведомленный в установленном порядке правообладатель на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам заявления от 12.08.2009 не представил.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.11.2009, лицо, подавшее заявление, представило ходатайство в части ограничения первоначально испрашиваемого объема притязаний по заявлению от 12.08.2009. В связи с этим, испрашивается досрочное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированного товарного знака со

словесным элементом "ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ" по свидетельству № 211548 в отношении товаров 29 класса МКТУ "молочные продукты", товаров 30 класса МКТУ "кондитерские изделия, мороженое, пищевой лед".

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 12.08.2009, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 12.08.2009 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ" по свидетельству № 211548 частично.

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.08.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и упомянутые Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 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 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.

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

Согласно пункту 5.2. Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны 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 12.08.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации № 211548 и в материалах заявки № 2000708006/50.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, новые договоры об уступке товарного знака № 211548 в Роспатенте не зарегистрированы, а также изменения в наименование и адрес правообладателя внесены не были. Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 12.08.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему комбинированного товарного знака со словесным элементом "ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ" по свидетельству № 211548.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении

правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированного товарного знака со словесным элементом "ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ" по свидетельству № 211548 частично, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные законодательством сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 12.08.2009.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 12.08.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 211548 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

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

- (511) 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко; масла и жиры пищевые.
- 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности.
- 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.
- 35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.
- 42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба;

промышленные и научные исследования и разработки;  
программирование; реализация товаров.