

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 № 213795 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 04.06.2002 за № 213795 по заявке № 2000716857/50 с приоритетом от 05.07.2000 на имя Закрытого акционерного общества "ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ", г. Москва. Регистрация произведена в отношении товара 30 класса МКТУ "мороженое". Все слова, кроме элемента "ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ", буква "R" не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Правовая охрана предоставлена комбинированному товарному знаку со словесным элементом "ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ" по свидетельству № 213795 в следующем цветовом сочетании: "белый, черный, желтый, сиреневый, малиновый, коричнево-красный, коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, зеленый, светло-зеленый, синий, розовый".

Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № РД0001440 от 08.08.2005, обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 213795 в настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью "Горизонт", г. Москва (далее - правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, знак выполнен в виде этикетки прямоугольной формы и включает изображения различных сказочных существ, зверушек, мороженого, словесных элементов, а также информационных надписей, которые не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

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 № 213795 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 № 2000716857/50 (916657) 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.

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 № 213795 полностью.

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 № 213795 и в материалах заявки № 2000716857/50.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, новые договоры об уступке товарного знака № 213795 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 полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему комбинированного товарного знака со словесным элементом "ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ" по свидетельству № 213795.

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 № 213795 полностью, 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 № 213795 полностью.