

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 24.03.2008. Указанное заявление подано Открытым акционерным обществом "АЙС-ФИЛИ", г. Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «Mini Me» по свидетельству № 238131 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Mini Me» произведена 11.02.2003 за № 238131 по заявке № 2000719965/50 с приоритетом от 07.08.2000 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Сладкая Страна", г. Москва (далее - правообладатель). Регистрация произведена в отношении товаров 30, 33, 34 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, знак представляет собой сочетание слов "Mini" и "Me", которые написаны в одну строку. Слово "Mini" в переводе с английского языка означает "малого размера, малой длины", слово "Me" представляет собой косвенную форму английского личного местоимения "I" (я). Знак обладает фантазийным характером и имеет следующую транслитерацию в кириллице "Мини Ми".

В заявлении от 24.03.2008 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны частично на территории Российской Федерации регистрации № 238131 словесного товарного знака «Mini Me» в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО "Сладкая Страна", ул. Электродная, д. 11, стр. 18, Москва, 111524) и его представителя (Руководителю ООО "Сладкая Страна", ул. Доброслободская, д. 15, кв. 27, Москва, 107066) в установленном порядке были направлены уведомления от 18.04.2008 и 09.09.2008 за № 2000719965/50 (919910) о принятии заявления от 24.03.2008 к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 30.03.2009.

Вышеуказанная корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена в Палату по патентным спорам 17.11.2008, 22.07.2008 соответственно, с пометкой "возвращено за истечением срока хранения".

Уведомленный надлежащим образом правообладатель на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам заявления от 24.03.2008 не представил.

Предусмотренная пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заинтересованность лица, подавшего заявление, заключается в следующем. Согласно представленным материалам область деятельности лица, подавшего заявление, связана с производством мороженого. Оценка представленных документов позволяет коллегии Палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность для части товаров 30 класса МКТУ, а именно, в отношении товаров "мороженое, пищевой лед". В отношении остальных товаров 30 класса МКТУ испрашиваемого объема притязаний заинтересованность лица, подавшего заявление, не прослеживается. В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает заявление от 24.03.2008 только в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 24.03.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака «Mini Me» по свидетельству

№ 238131 частично, а именно, в отношении части товаров 30 класса МКТУ "мороженое, пищевой лед".

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.03.2008 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. 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 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 24.03.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации № 238131 и в материалах заявки № 2000719965/50.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака № 238131 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 24.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему товарного знака «Mini Me» по свидетельству № 238131.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 238131 товарного знака «Mini Me» 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 24.03.2008.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 24.03.2008, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 238131 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

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

- (511) 30 - кофе, чай, какао, шоколад, шоколадные напитки, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, макаронные изделия, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности.
- 33 - алкогольные напитки (за исключением пива).
- 34 - табак; курительные принадлежности; спички.