

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 20.10.2005 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №163149 товарного знака «FELICITA» в связи с его неиспользованием, поданное Шинкаревой Н.Б., Российская Федерация (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «FELICITA» в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ произведена 17.04.1998 за №163149 по заявке №96702662/50 с приоритетом от 06.03.1996 на имя Акционерного общества закрытого типа «ИНТОР», Москва. Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №163149 является Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Русский шоколад», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.10.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «FELICITA» по свидетельству №163149 частично в отношении услуг 42 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами заявления, представил документы, доказывающие, по его мнению, использование товарного знака по свидетельству №163149 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Правообладателем представлены следующие источники информации:

1. Договор о совместной деятельности от 15.06.2005 на 2 л. [1];
2. Фотография магазина [2];
3. Устав ООО «Ситимаркет» от 11.05.2005 на 2 л. [3];
4. Устав ООО «Кондитерская фабрика «Русский шоколад» на 2 л. [4];
5. Рекламный проспект [5].

По мнению правообладателя, представленные материалы подтверждают использование товарного знака по свидетельству №163149 в отношении услуг 42 класса МКТУ – «реализация товаров» ООО «Ситимаркет» на основании договора о совместной деятельности с правообладателем.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 20.10.2005.

С учетом даты регистрации (17.04.1998) товарного знака правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (далее — Закон) и упомянутые Правила.

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 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, 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 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Согласно заявлению, словесный товарный знак «FELICITA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, не используется в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, т. е. в период с 19.10.2000 по 19.10.2005.

Проанализировав представленные правообладателем фактические данные, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не свидетельствуют об использовании знака «FELICITA» по свидетельству №163149 правообладателем в том виде, в котором он зарегистрирован.

Так, материалы [2, 5] содержат в качестве вывески магазина обозначение «*Феличита*», выполненное курсивом с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита, что является существенным изменением, не позволяющим его

соотнести с рассматриваемым товарным знаком «FELICITA» по свидетельству №163149.

Также следует отметить, что представленный договор о совместной деятельности [1], содержащий признаки лицензионного договора, необходимость регистрации которого в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности закреплена в статье 26 Закона, не имеет данной регистрации, в связи с чем не может быть принят во внимание.

Таким образом, основания для вывода об использовании товарного знака «FELICITA» по свидетельству №163149 в отношении услуг 42 класса МКТУ – «реализация товаров» правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 20.10.2005 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №163149 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

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

Г  
(511)

30— кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед.