

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила) рассмотрела заявление от 24.05.2008, поданное компанией Норз Уиндз Бревинг Корпорейшн, Соединенные Штаты Америки (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «RED BULL» по свидетельству №109261 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «RED BULL» произведена 22.12.1992 за №109261 по заявке №144606/50 с приоритетом от 31.10.1991. на имя Дзе Стрех Брюэри Компании, США в отношении товаров 32 класса МКТУ(пиво, включая солодовое пиво). В установленном порядке Роспатентом был зарегистрирован за № 523 от 10.04.2002г. договор об уступке товарного знака по свидетельству № 109261, на основании которого правообладателем указанного товарного знака является компания Ред Булл ГмбХ, Австрия (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 109261 в отношении всех зарегистрированных товаров, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке было направлено уведомления от 22.07.2008г. за №144606/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.02.2009г.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления от 24.05.2008 не был представлен.

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

С учетом даты регистрации (22.12.1992г.) товарного знака правовая база для рассмотрения данного заявления включает правовая база включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенный в действие с 17.10.92 (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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Согласно статье 17 Закона правообладатель уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, 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.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

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

Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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 международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 24.05.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и материалах заявки № 144606/50.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 24.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака по свидетельству № 109261 в связи с неиспользованием.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, в отношении всех зарегистрированных товаров 32 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 24.05.2008.

После завершения заседания коллегии представитель правообладателя, отсутствующий на заседании коллегии, направил обращение руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- посредством факсимильной связи 17.02.2009г. нами было направлено письмо с просьбой о прекращении делопроизводства по рассмотрению заявления Норз Уиндз Бревинг Корпорейшн за отсутствием заинтересованности подателя заявления, как это требуется в соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ;

- указанная просьба не была удовлетворена, и на состоявшемся 18.02.2009г. заседании коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления вышеназванного лица было принято положительное решение о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №109261 товарного знака «RED BULL»;

- правообладатель товарного знака считает, что лицо, подавшее заявление, не имеет заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «RED BULL», так как не производит и не реализует на территории Российской Федерации, равно как и за её пределами, пива и солодового пива с таким названием.

Относительно доводов, изложенных в обращении, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.02.2009г., лицом, подавшим заявление, привело обоснование его

заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №109261 в связи с неиспользованием и представило подтверждающие свою позицию документы.

Проанализировав представленные материалы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №109261 было подано заинтересованным лицом, в связи с чем, основания для прекращения делопроизводства по заявлению от 24.05.2008г. отсутствовали. Поскольку обладателем исключительного права на товарный знак (его представителем) отзыв на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования представлен не был, Палата по патентным спорам на основании пункта 5.2 Правил приняла решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №109261.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 24.06.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №109261 полностью.**