

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 12.02.2009, Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие «Провансаль» (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака «СЛАСТЕНКА» по свидетельству №247169 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака произведена 26.05.2003г. за №247169 по заявке №2000706673/50 с приоритетом от 27.03.2000г. на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПАНТЕОН» (далее — правообладатель) для товаров/услуг 29, 31, 32 и 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.02.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 247169 в отношении всех товаров и услуг в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены уведомления от 05.05.2009г. за №2000706673/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.09.2009г.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления от 12.02.2009 не был представлен. При этом возврата с почты указанной выше корреспонденции также не было.

До даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения

заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, разработало рецептуру, технические условия и технологическую инструкцию на производство товара – крем-пасты «СЛАСТЕНА». Для введения указанного товара в хозяйственный оборот им были получены соответствующие сертификаты соответствия, после чего товар крем-паста «СЛАСТЕНА» поступил в продажу, о чем свидетельствуют как счета-фактуры, так и многочисленные публикации в СМИ.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №247169 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В отношении иного объема правовой охраны спорного товарного знака (товары/услуги 31, 32 и 42 классов МКТУ) по свидетельству №247169 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше, заявление от 12.02.2009 рассматривалось по существу в отношении товаров 29 класса МКТУ.

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (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 правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров (услуг) в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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 12.02.2009г. могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и материалах заявки № 2000706673/50.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 12.02.2009г. о досрочном прекращении правовой охраны в отношении товаров 29 класса МКТУ принадлежащего ему товарного знака по свидетельству № 247169 в связи с неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом правообладателя на заявление от 12.02.2009г. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №247169 по причине его неиспользования, и не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в отношении товаров 29 классов МКТУ в установленный Кодексом срок.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 12.02.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №247169 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

(591) зеленый, желтый, темно-желтый, красный, белый, голубой, розовый, черный, коричневый, бежевый, бордовый.

(511)

31 - овощи свежие; орехи; плоды свежие; семена растений; цитрусовые плоды; ягоды свежие.

32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

42 - обслуживание баров; буфеты; кафе; кафетерии; рестораны.