

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 (далее – Кодекс), 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 11.11.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 225331 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Парма», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2000729606/50 с приоритетом от 21.11.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.10.2000 за № 225331 на имя компании «Кабусики Кайся МольтоБене» (также торгующей как «МольтоБене Ко., Лтд.», Япония в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству № 225331 представляет собой словесное обозначение «MoltoBene», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 225331 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя (Кабусики Кайся МольтоБене, 20-15, Ниси-Васэда 2-тёме, Синдзюку-ку, Токио, Япония), указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 29.12.2008 с приложением копии заявления от 11.11.2008. Впоследствии заседание коллегии было перенесено два раза. Окончательное рассмотрение заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 225331 состоялось на заседании 27.07.2009.

На заседании, состоявшемся 22.05.2009, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы в подтверждение обоснования его заинтересованности, свидетельствующие о том, что ООО «Парма» осуществляет деятельность, связанную с производством товаров 03 класса МКТУ.

В связи с вышеизложенным коллегией Палаты по патентным спорам была признана заинтересованность в подаче заявления в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, для которых охраняется оспариваемый знак, что и явилось предметом рассмотрения спора по существу.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.07.2009, правообладатель представил следующие документы, подтверждающие использование товарного знака по свидетельству № 225331:

- Соглашение об эксклюзивной дистрибуции от 06.05.2008 года между правообладателем и ООО «Сейдо-О» на 2 л. [1];

- Счет № 70810929 от 17.10.2008 года с переводом – на 4 л. [2];

- Товарная накладная от 25.10.2008 года с переводом – на 3 л. [3];

- Перечень товаров, содержащихся в упаковке, с переводом – на 3 л. [4];

- Платежные поручения от 09.10.2008, 03.12.2008 и 04.12.2008 года с переводом на 6 л. [5];

- Распечатки из сети Интернет, свидетельствующие об использовании товарного знака по свидетельству № 225331 на территории Российской Федерации [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 11.11.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 225331 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.11.2008 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002

№166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса использованием товарного знака считается размещение товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 в соответствии со статьей 26 Закона.

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.

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

Анализ материалов, представленных правообладателем в качестве доказательства использования им товарного знака по свидетельству № 225331, показал следующее.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака по свидетельству № 225331, составляет три года, предшествующих подаче заявления от 11.11.2008, то есть с 11.11.2005 по 10.11.2008 включительно. Правообладателем товарного знака за указанный период являлась компания «Кабусики Кайся МольтоБене» (также торгующая как «МольтоБене Ко., Лтд.», Япония.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные материалы с целью установления, свидетельствуют ли они о том, что на территорию Российской Федерации правообладателем ввозились товары, указанные в перечне свидетельства на товарный знак № 225331, маркируемые оспариваемым обозначением «MoltoBene».

Анализ представленных документов показал, что они не содержат фактических данных о таких поставках по следующим причинам:

- Соглашение [1] не содержит документов, подтверждающих его исполнение;
- Счета [2]-[5] относятся к расчетам между иностранными компаниями и не содержат сведений о поставках товара на территорию Российской Федерации;
- Сведения из сети Интернет не могут быть соотнесены с конкретной временной датой и сами по себе не свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству № 225331 на территории Российской Федерации.

Таким образом, ни один из документов, представленных правообладателем, не может свидетельствовать об использовании товарного знака по свидетельству № 225331 на территории Российской Федерации в указанный выше период времени.

Вышеизложенное не позволяет признать использование правообладателем товарного знака «MoltoBene» по свидетельству № 225331 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 11.11.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «MoltoBene» по свидетельству № 225331 в связи с неиспользованием полностью.**