

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 (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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 06.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Черный бриллиант» по свидетельству №172863, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БегСофт», Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Черный бриллиант» по заявке №97717540/50 с приоритетом от 19.11.1997 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.03.1999 за №172863 в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Компания «Май», Москва. В результате регистрации договора об уступке товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 16.03.2004 за №33159, правообладателем товарного знака по свидетельству №172863 стало Открытое акционерное общество «Май», Московская область (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам 10.06.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по

свидетельству №172863 в отношении части товаров 29 класса МКТУ, а именно: "икра; креветки; моллюски, за исключением живых; ракообразные, ракушки съедобные, за исключением живых; рыба (за исключением живой); рыба консервированная; рыба соленая; рыбные пищевые продукты» в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления о датах заседания коллегии Палаты по патентным спорам, в том числе, назначенной на 23.12.2009 года.

Правообладатель на заседании коллегии отсутствовал, и доказательств использования товарного знака по свидетельству № 172863 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в заявлении, представлено не было.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.06.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака 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.

В соответствии с пунктом 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 пунктами 2 и 3 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 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно пункту 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по заявлению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения заявления.

К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее.

Заявление от 06.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 172863 не содержит подтверждения заинтересованности. Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 24.06.2009, в качестве подтверждения заинтересованности представило договор на оказание услуги по разработке фирменного стиля и образцы упаковки. Вместе с тем, представленные материалы не содержат указания ни на лицо, подавшее заявление, ни на товар, для которого предназначена упаковка, в связи, с чем не могут служить обоснованием заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №173863. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает, каким образом правовая охрана оспариваемого знака затрагивает законные интересы и права лица, подавшего заявление.

С учетом вышеизложенного заявление от 06.06.2008 по существу не рассматривалось.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Прекратить делопроизводство по заявлению от 06.06.2008 о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №172863.