

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, 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 25.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №208909 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «КАРАВАН», Санкт-Петербург, Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Гринфилд» по заявке №2001729021/50 с приоритетом от 25.09.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.02.2002 за №208909 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гринфилд», Москва в отношении товаров 2, 4, 6, 7, 9, 12, 16-20, 25, 29-34 и услуг 35, 37, 39-42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства (далее – правообладатель).

В настоящее время правовая охрана товарного знака по свидетельству №208909 действует в отношении товаров 2, 4, 6, 7, 9, 12, 16-20, 25, 29, 31-34 и услуг 35, 37, 39-42 классов МКТУ на основании решения Палаты по патентным спорам от 31.10.2003 и с учетом изменений от 31.08.2007.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №208909 в отношении товаров 32 класса МКТУ – «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки в установленном порядке были направлены уведомления от 23.04.2008 и 19.09.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 30.10.2008 с приложением копии заявления.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и доказательств использования товарного знака по свидетельству №208909 в отношении указанных в заявлении товаров 32 класса МКТУ не представил.

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

С учетом даты регистрации товарного знака (11.02.2002) правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действующий в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) 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 в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

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 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 со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных

элементов товарного знака, не меняющих его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК 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 меняющих его существа.

В соответствии с пунктом 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 25.03.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №208909) и в материалах заявки №2001729021/50. На дату рассмотрения заявления от правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и пунктом 1 статьи 1505 ГК, не поступало.

В виду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 25.03.2008.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении всех товаров 32 класса МКТУ – «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», указанных в регистрации и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 25.03.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №208909 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

02 - антикоррозионные смазки консистентные; антикоррозионные препараты; грунтовки; закрепители красителей; защитные грунтовые покрытия для рам, шасси транспортных средств; защитные масла для древесины; защитные препараты для металлов; краски; лаки; предохранительные средства для древесины, включенные во 2-ой класс.

04 - антрацит; брикеты из древесины; брикеты топливные; дрова; каменный уголь; кокс; консистентные смазки; нефть, в том числе переработанная; уголь древесный [топливо]; лигнит; бензин; жидкое топливо; масло моторное.

06 - болванки из обычных металлов; верстаки [с тисками] металлические; гвозди; замки, запоры металлические [за исключением электрических]; канаты металлические; конструкции строительные металлические; крюки [скобяные изделия]; листовой металл; литейные формы металлические; металлы обычные необработанные или частично обработанные; обвязки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; обвязочные средства металлические; ограничители металлические; опалубки для бетона металлические; опилки металлические; плитки металлические; площадки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ металлические; поддоны для транспортировки грузов металлические; проволока из обычных металлов; скобяные изделия; слитки из обычных металлов; сплавы обычных металлов; строительные материалы металлические; стропы металлические для транспортировки грузов; тросы металлические; упоры, ограничители металлические; художественные изделия из обычных металлов; цепи металлические; ящики из обычных металлов; контейнеры из обычных металлов.

07 - станки и машины, в том числе строительные и деревообрабатывающие, комплектующие детали для них, включенные в 07 класс; бетономешалки [машины]; буровые коронки, головки [детали машин]; буры для горных работ; горные машины; деревообрабатывающие станки; камнеобрабатывающие машины, станки; копатели [машины]; литейные машины; машины для строительства дорог; перфораторы бурильные.

09 - автоматы торговые; антенны; блоки памяти для вычислительных машин; оптические приборы и устройства; дальнометры; датчики; запоминающие устройства для вычислительных машин; компьютеры; компакт-диски [постоянные запоминающие устройства]; измерительные приборы и инструменты; индикаторы [электрические]; счетчики; телевизоры; плееры кассетные; проигрыватели компакт-дисков; телефонные аппараты; электрическая аппаратура для

наблюдения и контроля; аппараты для передачи звука; устройства для воспроизведения звука; усилители звука; звукозаписывающая аппаратура; устройства для записи на расстоянии [звук, изображения, информации]; устройства для видеозаписи.

12 - автобусы; автомобили; автопокрышки; автоприцепы; амортизаторы для автомобилей; багажники для транспортных средств; багажные сетки для транспортных средств; бамперы автомобилей; брызговики, щитки противогрязевые для велосипедов; велосипеды; велосипеды с двигателем; велосипеды трехколесные; воздушные насосы [принадлежности транспортных средств]; двери для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; звуковые сигнальные устройства для транспортных средств; зубчатые передачи для наземных транспортных средств; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; капоты автомобилей; карданные валы для наземных транспортных средств; колеса для велосипедов; колеса для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; кузова для транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; насосы для велосипедов; пневматические шины; подголовники для сидений транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; рули велосипедов; рули для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; силовые передачи для наземных транспортных средств; стекла ветровые для транспортных средств; ступицы колес для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза для транспортных средств; тракторы; трансмиссии для наземных транспортных средств; цепи для автомобилей; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы наружные для транспортных средств [жесткой формы]; шасси автомобилей; шины для автомобилей; шины для колес транспортных средств; шины для транспортных средств; шипы для шин; щитки противогрязевые; электродвигатели для наземных транспортных средств.

16 - бумага; картон; картонные изделия, не относящиеся к другим классам.

17 - арматура трубопроводов для сжатого воздуха неметаллическая; армирующие материалы для труб, трубопроводов неметаллические; фильтрующие материалы [пенистые, частично обработанные или пленки пластмассовые].

18 - шкуры животных; шкуры выделанные; кожа необработанная или частично обработанная.

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические конструкции строительные.

20 - багеты рам для картин; вешалки [крючки] для одежды неметаллические; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; вешалки для шляп; мебель; детали для мебели, включенные в 20-й класс; платформы для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ неметаллические; рамы для картин; художественные изделия из дерева, воска, гипса или пластмасс; художественные изделия резные деревянные; ящики неметаллические, включенные в 20 класс.

25 - одежда; одежда верхняя; обувь; белье нательное; головные уборы; шарфы; перчатки; чулки; носки; колготки; платья; юбки; блузки; костюмы; брюки; куртки.

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые; консервы мясные; консервы рыбные; консервы овощные; консервы фруктовые.

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.

32 - пиво.

33 - алкогольные напитки [за исключением пива].

34 - табак; курительные принадлежности; спички.

35 - изучение рынка; маркетинговые исследования; исследования в области бизнеса; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; распространение рекламных объявлений; распространение образцов; демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей.

37 - техническое обслуживание транспортных средств, включая станции автозаправочные технического обслуживания; ремонт и чистка транспортных средств; смазка и антикоррозионная обработка транспортных средств; полирование транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; мытье автомобилей; восстановление [капитальный ремонт] двигателей, полностью или частично изношенных; вулканизация [ремонт] шин; восстановление шин.

39 - автомобильные перевозки; услуги автоводителей; бронирование мест для путешествий; организация путешествий; организация экскурсионных поездок; пассажирские перевозки; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка путешественников; пилотирование; лоцманская служба; сопровождение путешественников; услуги туристических агентств [за исключением бронирования мест в гостиницах, пансионатах]; фрахтование судов; экспедирование грузов; экспедиторские услуги.

40 - литье металлов; обработка древесины; обработка керамических материалов; фрезерование.

41 - обучение; обучение практическим навыкам; обучение вождению автомобилей; организация учебных или развлекательных конкурсов, соревнований.

42 - гостиницы; бронирование временного жилья; бронирование мест в

гостиницах, мест для проживания с пансионом, предоставление жилья для проведения отпуска, каникул; агентства по предоставлению мест в гостиницах, пансионатах; технические исследования; строительное проектирование; выполнение чертежных работ; экспертиза инженерно-техническая; консультации по вопросам безопасности; услуги по использованию запатентованных изобретений; предоставление оборудования для выставок; охранные услуги; реализация товаров.