

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 02.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «LIDO» по свидетельству №236767, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Фирмой «Биокор», г.Пенза (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001719894/50 с приоритетом от 04.07.2001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 236767 в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, была произведена 28.01.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лидо ХИФ», г.Уфа (далее – правообладатель).

Товарный знак «LIDO» по свидетельству №236767 является комбинированным представляющим собой прямоугольник желтого цвета, внутри которого расположен словесный элемент голубого цвета, выполненный буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 236767 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 16.03.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 27.04.2010 года, с приложением копии заявления от 02.03.2010.

В материалах заявки имеется почтовый возврат указанной корреспонденции из адреса правообладателя.

Материалы заявления содержат информацию о заинтересованности лица, подавшего заявление в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №236767.

Правообладатель на заседании коллегии отсутствовал и доказательств использования товарного знака «LIDO» по свидетельству №236767 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявлении, представлено не было.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении от 02.03.2010, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.03.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «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.

Использование 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 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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 правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

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 меняющим его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 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.

С учетом даты (02.03.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 02.03.2007 по 01.03.2010, включительно.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 02.03.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре.

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление по имеющемуся в Госреестре адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 02.03.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 236767 в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №236767, не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявлении, в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 02.03.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 02.03.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №236767, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(591) черный, желтый, синий.

(511)

29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

35 - организация выставок, ярмарок, конкурсов, семинаров для коммерческих целей; административная деятельность в сфере бизнеса.

37 - ремонт и техническое обслуживание автомобилей; чистка, стирка одежды и белья.

39 - перевозка грузовым автотранспортом.

42 - реализация товаров; типографское дело; консультации профессиональные, связанные с реализацией товаров, предназначенных для медицинских целей.