

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 05.12.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2007 и поданное от имени UNOX S.P.A., Италия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ROSELLA» по свидетельству № 353723, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ROSELLA» по заявке №2002732688/50 с приоритетом от 20.12.2002 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр РФ) 17.10.2003 за №257319 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 11, 16, 20, 29, 30, 31 и услуг 35, 36, 39, 41 и 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВОСТОК-ЗАПАД КОНСАЛТИНГ», Москва.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ROSELLA» по свидетельству №257319 в отношении товаров 11 класса МКТУ, по причине его неиспользования в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Заявление от 05.12.2007 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 14.01.2008, с приложением копии заявления. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.08.2008, правообладатель был уведомлен корреспонденцией от 14.05.2008. В процессе подготовки к рассмотрению заявления, было выявлено следующее.. В Роспатенте был зарегистрирован за №РД0037802 от 26.06.2008 договор об уступке товарного знака «ROSELLA» по свидетельству №257318, в результате которого правовая охрана товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ перешла к Обществу с ограниченной ответственностью «Продинко», 124489, Москва, Сосновая аллея, стр. 1 (далее – правообладатель),

что подтверждается свидетельством №353723. С целью уведомления правообладателя регистрации №353723 о поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 05.12.2007 заседание коллегии по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ROSELLA» по свидетельству №353723 было перенесено на 16.12.2008, о чем стороны были уведомлены корреспонденцией от 11.09.2008.

Принимая во внимание, что на дату (16.01.2008) принятия заявления от 05.12.2007 к рассмотрению регистрация №257319 товарного знака «ROSELLA» по заявке №2002732688/50 с приоритетом от 20.12.2002 действовала, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ, довод лица, подавшего заявление от 05.12.2007, о неиспользовании товарного знака применим к свидетельству №353723, удостоверяющему исключительное право на товарный знак по той же заявке и с тем же приоритетом, возникшему позднее даты подачи заявления в результате передачи исключительного права на товарный знак в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Правообладателем товарного знака «ROSELLA» по свидетельству №353723 на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (17.10.2003) регистрации товарного знака по свидетельству №353723 правовая база для рассмотрения заявления от 05.12.2007, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2007, включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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) и Правила.

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 настоящего 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 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров 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 даты подачи такого заявления.

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.

Товарный знак «ROSELLA» по свидетельству №353723 выполнен заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

С учетом даты (14.12.2007) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 14.12.2004 по 13.12.2007 включительно.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 05.12.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №353723) и в материалах заявки №2002732688/50. На

дату рассмотрения заявления (16.12.2008) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю регистрации №353723 Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 05.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ROSELLA» в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ROSELLA» по свидетельству №353723 полностью.