

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГОСТОВ» по свидетельству №260170, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Капитан Немо», г. Мытищи, Московская область (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ГОСТОВ» по заявке №2002721090/50 с приоритетом от 04.10.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.12.2003 за №260170 в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компания Самолёт-М», Москва. Впоследствии на основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного 22.06.2004 в Роспатенте за №6137, правообладателем товарного знака по свидетельству №260170 стало Общество с ограниченной ответственностью «Дизайн студия Самолёт», Москва. В связи с тем, что на основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 14.11.2005 за №РД0003944, в отношении товаров 30 класса МКТУ было выдано свидетельство №298182 на имя ООО «Хладкомбинат №3» (г. Екатеринбург), в настоящее время правовая охрана товарного знака «ГОСТОВ» по свидетельству №260170 действует в отношении товаров 05, 29, 32, 33 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №260170 представляет собой словесное обозначение «ГОСТОВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №260170 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления в отношении указанных в свидетельстве товаров 29 класса МКТУ.

В качестве обоснования заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №260170 лицом, подавшим заявление, были представлены следующие документы:

- информационное письмо о деятельности лица, подавшего заявление;
- копии актов о выполнении работ по разработке концепций дизайна логотипа и упаковки;
- копии свидетельств на товарные знаки №№368330, 217329;
- копия договора подряда на разработку торговых марок и рекламы;
- копии контрэтикеток.

В почтовый адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870 и форма 001) от 27.11.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.02.2010, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было доставлено адресату, что подтверждается уведомлением о вручении.

В адрес Палаты по патентным спорам отзыва на заявление от 05.11.2009 представлено не было.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы заявления убедительными.

Правовая база для рассмотрения данного заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №260170 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

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 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.

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.

Согласно пункту 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 меняющих его существа.

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.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №260170 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ в законодательно установленный срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 05.11.2009.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.11.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №260170 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511) 05 - детское питание.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, аперитивы безалкогольные, безалкогольные напитки фруктовые, воды (напитки), коктейли безалкогольные, лимонады, миндальное молоко (напиток), минеральные воды (напитки), нектары фруктовые с мякотью, сиропы для лимонадов, соки овощные (напитки), составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления минеральной воды, томатный сок (напиток), фруктовые экстракты безалкогольные.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива); алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты, анисовый ликер, аперитивы, водка, джин, коктейли, ликеры, напитки, способствующие пищеварению [спиртные напитки, ликеры], ром, сакэ, сидры, спиртные напитки, экстракты спиртовые фруктовые.