

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 26.05.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KANGURU» по свидетельству №151385, поданное ООО «Александровы погреба», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «KANGURU» по заявке №96715376/50 с приоритетом от 26.11.1996 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.04.1997 за № 151385 на имя АОЗТ «Рамторг», Москва, в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

В результате регистрации 23.10.1998 в Роспатенте договора №5112 об уступке товарного знака «KANGURU» его правообладателем стала компания «РАМ ДЫШ ТИДЖАРЕТ А.Ш.», Турция (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KANGURU» по свидетельству №151385 в отношении товаров 32 класса МКТУ по причине его неиспользования, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 21.08.2008 (форма 870) с

приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.02.2009.

Правообладатель, уведомленный о дате заседания коллегии, представил ходатайство с просьбой прекратить делопроизводство по заявлению, поскольку, по его мнению, лицо, подавшее заявление, не может являться заинтересованным лицом в соответствии со статьей 1486 Кодекса, так как не является производителем продукции, в частности, товаров 32 класса МКТУ, при этом отзыв по мотивам заявления с предоставлением документов, подтверждающих использование правообладателем товарного знака «KANGURU» по свидетельству №151385 в отношении товаров 32 класса МКТУ представлено не было.

В свою очередь лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии представило материалы, подтверждающие его заинтересованность в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KANGURU» по свидетельству №151385, которые были квалифицированы коллегией как устанавливающие его заинтересованность.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KANGURU» по свидетельству №151385 ввиду нижеследующего.

С учетом даты (10.04.1997) регистрации товарного знака 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» (далее – Закон), часть четвертую Кодекса 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 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 полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет после его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

С учетом даты (02.06.2008) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, т.е. с 02.06.2003 по 01.06.2008 включительно.

В связи с тем, что правообладатель не представил на заседание коллегии каких-либо материалов, подтверждающих использование принадлежащего ему товарного знака «KANGURU» по свидетельству №151385, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного по причине его неиспользования в отношении вышеуказанных товаров 32 класса МКТУ, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о

неиспользовании товарного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 26.05.2008.

В Особом мнении, представленном правообладателем по завершении рассмотрения заявления, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.02.2009, не содержится каких-либо сведений об использовании правообладателем товарного знака «KANGURU» по свидетельству №151385 в рассматриваемый период.

Что касается довода представителя правообладателя о том, что ему не были предоставлены для изучения копии документов лица, подавшего заявление, о его заинтересованности, в связи с чем он был лишен возможности исследовать эти документы и полноценно участвовать в защите прав и интересов правообладателя, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что представитель правообладателя присутствовал на заседании коллегии и имел возможность выслушать выступление лица, подавшего заявление, и его доводы при установлении факта его заинтересованности.

Вопрос о наличии или отсутствии заинтересованности лица, подавшего заявление, решается коллегией Палаты по патентным спорам при проведении заседания на основании документов, представленных лицом, подавшим заявление.

В частности, при решении вопроса о заинтересованности лица, подавшего заявление, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание, что оно является правообладателем серии товарных знаков, включающих слово «KANGAROO» (кенгуру), зарегистрированных в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ (свидетельства №№367922, 260342, 345985, 365272, международная регистрация №909487), а также выступает в качестве заявителя по заявке №2007735541/50, поданной на регистрацию товарного знака «КЕНГУРУ» в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, которой при проведении экспертизы был противопоставлен товарный знак «KANGURU» по свидетельству №151385.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 26.05.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «KANGURU» по свидетельству №151385 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

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

(511)

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

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед.