

Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.12.2004 о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака «MILAGRO» по свидетельству №173878, поданное ООО «Ротор Хаус», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Упомянутый товарный знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.04.1999 за №173878 по заявке №97715443/50 с приоритетом от 15.10.1997 на С.В.С. Классик Брэндс Интернэшнел Маркетинг Консалтантс Лтд., Израиль, в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве. Впоследствии знак был уступлен Милагро Фуд Индастриз Лтд, Лондон, (далее – правообладатель) на основании договора об уступке №13091 от 12.01.2000.

В качестве товарного знака правовая охрана предоставлена словесному обозначению «MILAGRO», выполненному стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

В Палату по патентным спорам 27.12.2004 поступило заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №173878 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет (приложение №1 к протоколу от 16.12.2005), предшествующих подаче такого заявления.

Правообладатель товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с поступившим заявлением, выразил несогласие с изложенным в нем утверждением и сослался на намерение третьих лиц использовать данный знак по лицензионному договору. В качестве

доказательств были представлены заявление в Роспатент о регистрации лицензионного договора от 01.11.2004 за №718 и образец самого договора от 10.10.2004.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 25.12.2004 и досрочно прекратить действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №173878 частично.

С учетом даты (07.04.1999) регистрации товарного знака по свидетельству №173878 правовая база для рассмотрения заявления от 25.12.2004 включает Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, принятого по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Поскольку регистрация товарного знака по свидетельству №173878 произведена 07.04.1999, а заявление поступило в Палату по патентным спорам 27.12.2004, то лицо, подавшее заявление, правомерно воспользовалось законодательно предоставленным правом для постановки вопроса о досрочном прекращении действия данного знака.

Аргументация правообладателя о наличии поданного на регистрацию в Роспатент лицензионного договора является необщедоступной по следующим причинам.

Так, исходя из требований законодательства, факт заключения между сторонами лицензионного договора не относится к доказательствам надлежащего использования товарного знака.

Правообладателем не было приведено каких-либо уважительных причин относительно неиспользования знака, равно как не подтверждена серьезность намерений использовать знак в ближайшее время. Помимо того, коллегией был принят во внимание пятилетний срок, имевшийся в распоряжении правообладателя, для начала использования знака.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает документами, которые позволили бы судить об использовании товарного знака по свидетельству №173878 правообладателем или иными лицами по лицензионному договору в установленный законодательством период.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.12.2004 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №173878 «MILAGRO» частично, сохранив его действие в отношении следующего перечня товаров/услуг:

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

(526)

(511)

- 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей;
- 02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати;
- 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты, ароматические вещества для напитков, пирожных, тортов (эфирные масла), ароматическая вода (туалетная), масла для духов и ароматических средств, кремы для кожи и обуви, эфирные масла;
- 04 - технические масла и (консистентные) смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и вещества для осветительных целей; свечи, фитили;
- 05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; бальзамы медицинские, белковые пищевые продукты и препараты для медицинских целей, витаминные препараты, воды минеральные для медицинских целей; сигареты для медицинских целей, не содержащие табака; мука и продукты для детского питания, диетические напитки и пищевые продукты для медицинских целей, хлеб диабетический, чай из лекарственных трав, жевательная резинка для медицинских целей, конфеты лекарственные, кормовые добавки для медицинских целей, медицинские препараты для похудения, напитки лечебные, сахар и соли для медицинских целей;

- 06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические неэлектрические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды;
- 07 - машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); муфты, соединения, сцепки и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия; инкубаторы;
- 08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы;
- 09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители;
- 11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические, приспособления для подогрева блюд, подогреватели электрические для детского питания, вафельницы электрические; установки для хранения, охлаждения, нагрева, очистки, распределения, умягчения, фильтрования воды; кухонные плиты (печи), печи хлебопекарные, оборудование и машины для производства льда, устройства для обжаривания; кастрюли-скороварки, котлы и прочие варочные аппараты электрические для приготовления под давлением пищи; оборудование, установки и посуда для приготовления и тепловой кулинарной обработки пищи; устройства для охлаждения и сушки табака, фильтры для кофе электрические, тостеры для хлеба; холодильные емкости, камеры, аппараты, машины, устройства и установки; электрические кофеварки и перколяторы для кофе, устройства для обжаривания зерен кофе;
- 12 - транспортные средства; аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху;
- 13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки;
- 14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, часы и прочие хронометрические приборы, кофейники неэлектрические, кофейные сервизы, кухонные емкости, посуда из благородных металлов; пепельницы, табакерки, шкатулки и портсигары для сигар, сигарет, папирос из благородных

- металлов, коробки для чая, шарики для заварки, чайники, чайные сервизы, чайные ситечки из благородных металлов;
- 15 - музыкальные инструменты;
- 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных работ; клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские;
- 17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс, материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы;
- 18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия, портфели, ранцы, рюкзаки, саквояжи; сумки для альпинистов, для дорожных наборов, для переноски детей, для слесарных инструментов, женские, пляжные, туристские, хозяйственные;
- 19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники;
- 20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих материалов или из пластмасс, контейнеры для упаковки пластмассовые, корзины, коробки неметаллические, соломинки для дегустации напитков, украшения для пищевых продуктов из пластмассы, прилавки, шкафы неметаллические для пищевых продуктов, шкафы для посуды, сервировочные столы; колпачки, пробки, крышки неметаллические для бутылок;
- 21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов (стальная стружка); необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам, ведра для льда, сифоны для газированной воды, подогреватели неэлектрические бутылок для детского питания, доски для резки кухонные, фильтры и перколяторы неэлектрические для кофе, кофейники неэлектрические (за исключением изготовленных из благородных металлов), кофемолки ручные, сосуды термоизолированные для напитков;

- 22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки (не относящиеся к другим классам); набивочные материалы (за исключением резиновых и пластмассовых); текстильное волокнистое сырье;
- 23 - пряжа и нити текстильные;
- 24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти, белье постельное и для домашнего хозяйства; полотенца, простыни, наволочки, салфетки;
- 26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы;
- 27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными;
- 28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения;
- 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус; пряности; пищевой лед; анисовое семя, кондитерские изделия на основе арахиса и миндаля; ароматические вещества для напитков, пирожных и тортов, за исключением эфирных масел; ароматические вещества кофейные; ароматические препараты пищевые; бадьян; блины; бобовая, горчичная, картофельная, кукурузная, пшеничная, овсяная, соевая и ячменная мука; бриоши; булки; бутерброды; ванилин; вафли; вермишель; вода морская для приготовления пищи; галеты, в том числе солодовые; гвоздика, имбирь, карри, корица (пряности); глюкоза пищевая; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; жевательная резинка; загустители для пищевых продуктов; какао-продукты; каперсы; карамель (конфеты); каши молочные; клей пчелиный (прополис) пищевой; клейковина пищевая; конфеты; соль для консервирования пищевых продуктов, соль поваренная и сельдерейная; кофе необжаренный; крахмал; крупы пищевые, в том числе манная и ячневая; кукуруза воздушная (попкорн), измельченная и поджаренная; кукурузные хлопья; куркума пищевая; кускус; лакричные конфеты; лапша; связующие вещества и смеси сухие для льда пищевого и мороженого; леденцовый сахар; макароны и макаронные изделия; мальтоза; марципаны; маточное молочко пчелиное пищевое; мед; маца; меласса; миндальное тесто; мускатный орех; мучные изделия кондитерские и мучные продукты; мята для кондитерских изделий; мятные конфеты; напитки кофейные, на основе какао, шоколадные, в том числе с молоком; настойки нелекарственные; пищевые продукты на основе овса; овес дробленный, очищенный; овсяные хлопья; пастилки и помадки (кондитерские изделия); пельмени; перец (специи); петифуры (печенье); печенье, в том числе миндальное и сухое; пироги, в том числе круглые, с мясом, сладкие; украшения съедобные для пирожных и тортов; пицца; подслащивающие вещества натуральные; пралине; пряники; пудинги; пудра для пирожных и тортов; сироп из мелассы; солод пищевой; специи; спагетти;

- стабилизаторы для взбитых сливок; суси; сухари; сэндвичи; торты, в том числе ягодные и фруктовые; тесто для торта; цикорий (заменитель кофе); шафран (приправа); шоколад; экстракт солодовый пищевой; ячмень измельченный;
- 34 - табак; курительные принадлежности; спички; папиросы, сигареты, сигары, сигариллы, нюхательный табак, травы курительные, трубки курительные, фильтры для сигарет;
- 36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции;
- 38 - связь; агентства печати (новостей), связь телефонная, телеграфная, телевизионное вещание;
- 40 - обработка материалов, обработка бумаги, воды, древесины, киноплёнки, кожи, металлов, мехов, мусора, тканей, текстильных изделий, шерсти; шкур; очистка воздуха, пошив одежды, крашение обуви, консервирование пищевых продуктов и напитков, копчение продуктов питания, проявление фотопленок;
- 41 – воспитание; организация спортивных мероприятий; производство и прокат кинофильмов, образование; прокат декораций, звукозаписей, кинофильмов; постановка спектаклей, предоставление спортивных сооружений и оборудования; подготовка (монтаж) радио и телевизионных программ; пансионаты (закрытые учебные заведения, школы-интернаты); физическое воспитание;
- 42 - обеспечение временного проживания; медицинский; гигиенический и косметический уход; ветеринарные и сельскохозяйственные службы; юридическая служба; программирование; агентства по предоставлению гостиниц; дизайн промышленный; дизайн в области оформления интерьеров; закусочные, кафе, рестораны; дома отдыха, здравницы; здравоохранение; помощь медицинская; косметические кабинеты; одежда (моделирование); садоводство; институты красоты; типографское дело.