

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 15.10.2009, поданное компанией «М. Шэнкин Кэмпьюникейшнс, Инк.», США [«M. Shanken Communications, Inc.», USA] (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «CIGAR AFICIONADO» по свидетельству № 282963 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «CIGAR AFICIONADO» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.02.2005 за № 282963 по заявке № 2001743491/50 с приоритетом от 28.12.2001 на имя Ширикяна Арташеса Рафиковича, г. Москва (далее - правообладатель). Регистрация знака произведена в отношении товаров с 01 по 34, услуг с 35 по 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, «обозначение представляет собой фразу CIGAR AFICIONADO в стандартном шрифтовом исполнении, в русской транслитерации СИГАР АФИЦИОНАДО, в переводе с испанского ЗНАТОК (ЛЮБИТЕЛЬ) СИГАР».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.10.2009 о досрочном частичном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака «CIGAR AFICIONADO» по свидетельству № 282963 в отношении всех зарегистрированных товаров 16 и услуг 41, 42 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет до даты подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (Ширикяну А.Р., ул. Коштоянца, д. 7, кв. 15, Москва, 117454) и его представителя (Панфиловой М.О., Астраханский пер., д. 1/15, кв. 8, Москва, 129010) в установленном порядке были направлены уведомления от 11.11.2009 за № 2001743491/50 (943526) с приложением копии заявления от 15.10.2009 о принятии его к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 18.01.2010.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.01.2010, лицо, подавшее заявление, представило документы, поясняющие заинтересованность при подаче заявления от 15.10.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «CIGAR AFICIONADO» по свидетельству № 282963. Уведомленный в установленном порядке правообладатель в подтверждение использования принадлежащего ему товарного знака «CIGAR AFICIONADO» по свидетельству № 282963 к материалам дела приобщил следующие копии документов:

- распечатки с сайта <http://www.cigarclan.ru> – на 3 л. (1);
- свидетельства о регистрации средства массовой информации – на 1 л. (2);
- журнал «CIGAR CLAN», 2007 – в 1 экз. (3).

Заседание коллегии, состоявшееся 18.01.2010, было перенесено на основании ходатайства правообладателя и состоялось 12.03.2010 с предварительным извещением сторон уведомлением за № 2001743491/50 (943526) от 01.02.2010.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 15.10.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «CIGAR AFICIONADO» по свидетельству № 282963, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.10.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «CIGAR AFICIONADO» по свидетельству № 282963 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с

изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

На основании пункта 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 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. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 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 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2010, представило в Палату по патентным спорам ходатайство за № 2406-921890/PAJ от 12.03.2010, содержащее просьбу об отзыве заявления от 15.10.2009, о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «CIGAR AFICIONADO» по свидетельству № 282963.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 15.10.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 282963.