

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 17.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Ореховая сказка» по свидетельству №269190, поданное Закрытым акционерным обществом «Самарский кондитер», Самара (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001727645/50 с приоритетом от 11.09.2001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, (далее – Госреестр) 26.05.2004 за № 269190 в отношении товаров 29, 30, 32 и 33 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, была произведена на имя Общества с ограниченной ответственностью «Метелица».

На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте 25.04.2007 за № РД0021263, правообладателем знака стала компания Себринг Лимитед, Кипр (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №269190 является словесным обозначением «Ореховая сказка», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 269190 в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия; конфеты; кондитерские изделия на основе миндаля; пралине; шоколад; подслащивающие вещества натуральные; украшения съедобные для пирожных и тортов», в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 18.11.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.01.2010 года, с приложением копии заявления от 17.09.2009.

Правообладатель на заседании коллегии отсутствовал и доказательств использования товарного знака «Ореховая сказка» по свидетельству №269190 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявлении, представлено не было.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.09.2009 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.09.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака 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 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 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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 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 меняющем его существа.

С учетом даты (25.09.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 25.09.2006 по 24.09.2009, включительно.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.09.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре.

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомления по адресу, имеющемуся в Госреестре, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 17.09.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 269190 в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по свидетельству №269190, не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявлении, в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 17.09.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить заявление от 17.09.2009, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №269190, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

**(511)**

29 - альгинаты пищевые; белки пищевые; бульоны; желатин пищевой; жировые смеси для бутербродов; жиры пищевые; изюм; колбасные изделия; крокеты; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; масла растительные пищевые; молочные продукты; мясо; мясо консервированное; овощи вареные, жареные, печеные; овощи консервированные; овощи сушеные; орехи обработанные; пыльца растений, приготовленная как пищевой продукт; рыбные пищевые продукты; соки овощные для приготовления пищи; субпродукты; супы; творог соевый; ферменты сычужные; финики; фруктовые салаты; фрукты замороженные; фрукты засахаренные; фрукты консервированные; цедра фруктовая; чипсы [хрустящий картофель]; экстракты водорослей пищевые; яйца.

30 - анисовое семя; ароматические вещества, за исключением эфирных масел; ароматические препараты пищевые; глюкоза пищевая; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваска; заменители кофе; зерновые продукты; какао; каперсы; каши молочные; клейковина пищевая; кофейные ароматические вещества; кофе; крахмал пищевой; кремы; крупы пищевые; лед для охлаждения; лед пищевой; майонез; макаронные изделия; мальтоза; марципаны; маточное молочко пчелиное пищевое [за исключением используемого для медицинских целей]; маца; мед; меласса; мороженое; мука пищевая; мучные изделия; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки кофейные; настойки нелекарственные; пельмени; пицца; пищевые продукты на основе овса; пищевые продукты, содержащие крахмал; попкорн [воздушная кукуруза]; приправы; прополис [пчелиный клей] пищевой; пряности; пудра для пирожных и тортов; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; резинка жевательная, за исключением используемой для медицинских целей; сахар; связующие вещества для колбасных изделий; связующие вещества для мороженого и пищевого льда; сироп из мелассы [золотой сироп]; смеси сухие для пирожных и тортов; смеси сухие для пищевого льда и мороженого; солод пищевой; соль поваренная; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; соусы; тапиока; уксус; хлопья из зерновых продуктов; чай; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

32 - безалкогольные напитки; воды [напитки]; составы для изготовления ликеров; лимонады; пиво; сиропы для напитков; сусла; таблетки для изготовления газированных напитков; хмелевые экстракты для изготовления пива; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки [за исключением пива].

42 - аренда помещений для проведения собраний; обслуживание баров; буфеты; видеосъемка; организация встреч по интересам; предоставление оборудования для выставок; декоративное пейзажное садоводство; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области упаковки [услуги]; закусочные; кафе; кафетерии; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; контроль качества; научно-исследовательские разработки; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; печать; прокат стульев, столов, столового белья и посуды; прокат торговых автоматов; реализация товаров; бюро по редактированию [подготовка к печати] материалов; рестораны; снабжение продовольственными товарами; создание новых видов товаров; фотографирование.