

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, 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 06.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Greenfield» по свидетельству №98253, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КАРАВАН», Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «Greenfield» по заявке №128944/50 с приоритетом от 06.12.1990 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.08.1991 за № 98253 в отношении товаров 02, 04, 06, 07, 09, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Совместно-советско-мальтийско-швейцарско-ирландского предприятия «Гринфилд», Москва. В настоящее время знак принадлежит Закрытому акционерному обществу «ГРИНФИЛД», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление 06.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 98253 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Greenfield» в отношении товаров 32 класса МКТУ, а именно: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» в связи с его

неиспользованием правообладателем в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 28.08.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.03.2009 года, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.03.2009, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам заявления.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 06.05.2008 ввиду нижеследующего.

С учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №98253 (19.08.1991) и положений статьи 13 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) правовая база для рассмотрения заявления от 06.05.2008 включает Гражданский кодекс Российской Федерации, введенный в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – 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 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 06.05.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

По состоянию на дату рассмотрения заявления (02.03.2009) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 06.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «Greenfield» по свидетельству №98253.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 06.05.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 06.05.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «Greenfield» по свидетельству № 98253, сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг: