

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 25.06.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.07.2009, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МАСКА» по свидетельству №125791, поданное ООО «ВОЛОГОДСКОЕ МОРОЖЕНОЕ», г.Вологда (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «МАСКА» по заявке №930044420/50 с приоритетом от 17.09.1993 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 10.05.1995 за № 125791 на имя АОЗТ «Рот Фронт», Москва, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне. В настоящее время наименование правообладателя изменено на ОАО «Рот Фронт» (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 17.09.2013.

Решением Палаты по патентным спорам, вступившем в силу 31.10.2006, правовая охрана товарного знака по свидетельству №125791 была досрочно прекращена в отношении части товаров 30 класса МКТУ - кофе, заменители кофе.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МАСКА» по свидетельству №125791 в отношении части товаров 30 класса МКТУ – мороженое, пищевой лед, по причине его неиспользования в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В юридический адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 21.08.2009 (форма 870) с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.11.2009, которое было получено 27.08.2009, о чем свидетельствует уведомление о вручении.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был и правообладатель участия в заседании коллегии не принял.

Лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения и материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленные тем обстоятельством, что неиспользуемый товарный знак по свидетельству №125791 затрагивает его интересы в отношении части товаров 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации, а именно: производство и реализация мороженого.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 25.06.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «МАСКА» по свидетельству №125791.

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» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и 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 течении 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 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МАСКА» по свидетельству №125791 по причине его неиспользования, не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления от 25.06.2009.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.06.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №125791 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

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