

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 04.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №193005, поданное ЗАО «РУСАГРОИНВЕСТ», Россия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «СОМЕЛЬЕ» по заявке №2000702840/50 с приоритетом от 14.02.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.08.2000 за №193005 в отношении товаров и услуг 32, 33, 42 классов МКТУ на имя ЗАО «Агентство инвестиций и приватизации», Россия (далее-правообладатель). В соответствии с договорами об уступке товарного знака в отношении всех товаров и/или услуг (№28206 от 28.06.2002, РД0004976 от 19.12.2005, РД0029563 от 03.12.2007) в настоящее время правообладателем товарного знака является ЗАО Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка», Россия.

Товарный знак «СОМЕЛЬЕ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам 05.02.2010 поступило заявление от 04.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №193005 в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.06.2010, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. В адрес представителя правообладателя было направлено письмо с указанием даты заседания коллегии. Согласно данным почтовой службы правообладатель получил указанное уведомление.

Отзыва на заявление от 04.02.2010 представлено не было, правообладатель на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился.

Лицом, подавшее заявление, в качестве подтверждения заинтересованности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1486 Кодекса, были представлены материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №193005. Согласно представленным материалам лицо, подавшее заявление, имеет намерения производства натуральных газированных безалкогольных напитков (например, сильногазированный низкокалорийный безалкогольный напиток «SOMMELIER»). Оценка представленных документов позволяет коллегии Палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность для товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых правообладателю следует представить материалы об использовании знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения данного заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №193005 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 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), 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 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.

Товарный знак «СОМЕЛЬЕ» по свидетельству №193005 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 32, 33, 42 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 04.02.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и Госреестре.

По состоянию на дату рассмотрения заявления (11.06.2010) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 04.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №193005.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №193005 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака правообладателем в отношении товаров 32 класса МКТУ в законодательно установленный срок, и следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 04.02.2010.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 04.02.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №193005, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

33 - алкогольные напитки [за исключением пива].

42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обслуживание баров;
рестораны.