

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 - ГК РФ), 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 18.03.2008, поданное ООО «Орион Экспресс», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 145890 товарного знака «VIVA» в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «VIVA» произведена 16.09.1996 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 145890 по заявке №94021497/50 с приоритетом от 21.06.1994 в отношении товаров 09, 14, 18 и услуг 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне. Правообладателем товарного знака является ВИВА Мьюзик Фернзеен ГмбХ и Ко. КГ, Германия (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 145890 в отношении всех товаров и услуг в связи с его неиспользованием в соответствии с действующим законодательством.

Заявление от 18.03.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке было направлено уведомление от 24.11.2008, с приложением копии заявления и сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.07.2009. По просьбе сторон заседание коллегии было перенесено на 19.08.2009.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 18.03.2008 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), ГК РФ и упомянутые Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ 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.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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 ГК РФ 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 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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.

С учетом даты (18.03.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 18.03.2005 по 17.03.2008 включительно.

Товарный знак «VIVA» по свидетельству №145890 является словесным выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 14, 18 и услуг 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство об ограничении объема притязаний в заявлении от 18.03.2008. В ходатайстве изложена просьба досрочного прекращения правовой регистрации № 145890 в связи с неиспользованием в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам присутствовал представитель правообладателя, однако, документов, подтверждающих использование товарного знака «VIVA» в отношении услуг 38 и 41 классов

МКТУ, указанных в заявлении, в обозначенный период времени не представил.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «VIVA» по свидетельству № 145890 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

9 - грампластинки, магнитофонные ленты, компакт-диски и кассеты с звукозаписями;

14 - ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, цепочки для часов из благородных металлов и их сплавов или плакированные, часы и прочие хронометрические приборы;

18 - дорожные сумки, спортивные сумки, сумки для одежды, дамские сумочки, школьные сумки и ранцы, охотничьи и походные сумки, косметички, хозяйственные сумки, пляжные сумки, рюкзаки, портфели, кожаные футляры, футляры для ключей, папки для нот, бумажники, кошельки, зонтики;