

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 22.03.2010, поданное по поручению компании МКС ЛИМИТЕД, 3-й этаж, Женева Плейс, Вотерфронт Драйв, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GRACE» по свидетельству №174695, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «GRACE» по заявке №96712465/50 с приоритетом от 25.09.1996 произведена 06.05.1999 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №174695. Товарный знак зарегистрирован на имя Грейс Фудс Лимитед, П.О. Бокс 1022, Кларендон Хаус, Черч Стрит Вест Гамильтон 5-31, Бермудские острова (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 22.03.2010 изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «GRACE» по свидетельству №174695 по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления в отношении всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Заявление от 22.03.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке была направлено уведомление от 21.05.2010 о дате проведения коллегии с приложением копии заявления.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.07.2010, лицо, подавшее заявление, представило материалы, касающиеся заинтересованности при подаче заявления:

- материалы официального Интернет-Сайта товарного знака «gr@ce!» www.eurograce.com;

- контракт №FINLAYS-MKS между ФИНЛЕЙС КОЛОМБО ПиЭлСи и МКС ЛИМИТЕД на производство чайной продукции под торговой маркой «gr@ce!»;

- контракт №QT-MKS между Квик Ти (Пвт) Лтд. И МКС ЛИМИТЕД на производство чайной продукции под торговой маркой «gr@ce!» по заказу компании МКС ЛИМИТЕД на территории Шри-Ланки компаниями ФИНЛЕЙС КОЛОМБО ПиЭлСи и Квик Ти (Пвт) Лтд;

- дистрибьюторское соглашение между компанией МКС ЛИМИТЕД, Британские Виргинские острова и компанией Сан Дженерейшн Лимитед, Великобритания;

- контракт №SG03RU между Сан Дженерейшн Лимитед и ООО «БК Сервис»;

- письмо-декларация компании МКС ЛИМИТЕД, Британские Виргинские острова;

- письма-декларации контрагентов ООО «БК Сервис» об объемах реализации продукции под товарным знаком «gr@ce!», а также копии отдельных экземпляров договоров поставки с указанными контрагентами;

- распечатки с сайтов патентных ведомств Украины №110477 на товарный знак «gr@ce!», копия свидетельства Германии №302009036321 на товарный знак «gr@ce!»;

- грузовые таможенные декларации №58130790 от 13.10.2009 с инвойсом, №58130768 от 06.10.2009.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.03.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), часть четвертую Кодекса, и Правила Палаты по патентным спорам.

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, в соответствии со статьей 26 настоящего 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 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: 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, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

С учетом даты (22.03.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 22.03.2007 по 21.03.2010 включительно.

Товарный знак по свидетельству №174695 является комбинированным и представляет собой заключенное в овальную рамку слово «GRACE», выполненное буквами латинского алфавита. Над буквой «A» в слове «GRACE» расположено стилизованное изображение короны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 22.03.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №174695) и в материалах заявки №96712465/50. На дату рассмотрения заявления (27.07.2010) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное 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 22.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №174695 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №174695 в отношении указанных в регистрации товаров 29, 30, 32 классов МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.03.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 22.03.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №174695 полностью.