

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, 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 ППС), рассмотрела заявление от 17.03.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2008, поданное от имени Бедердинова Р.А., г. Иваново (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГУЛЯКА» по свидетельству №233220, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ГУЛЯКА» по заявке №2001731033/50 с приоритетом от 12.10.2001 произведена 25.12.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №233220 со сроком действия регистрации в течение 10 лет на имя ООО «Кондитерская фабрика «Русский шоколад», респ. Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 249, к. 101 в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 11.09.2007 за №РД0026397, товарный знак уступлен в отношении всех товаров, указанных в регистрации, ЗАО «Фабрика «Русский шоколад», 121170, Москва, Кутузовский пр-кт, 36, корп. 4, стр. 48 (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГУЛЯКА» по свидетельству №233220 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет с 01.01.2003.

Заявление от 17.03.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от

06.06.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.11.2008, с приложением копии заявления.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (25.12.2002) регистрации товарного знака по свидетельству №233220 правовая база для рассмотрения заявления от 17.03.2008 Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и Правила ППС.

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 владельцем товарного знака 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 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

В соответствии со статьей 17 Закона, а также со статьей 17 Закона 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» 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.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, 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 заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем, а также другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на территории Российской Федерации.

С учетом даты (24.03.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 24.03.2003 по 23.03.2008 включительно.

Товарный знак по свидетельству №233220 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.03.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №233220) и в материалах заявки №2001731033/50. На дату рассмотрения заявления (12.11.2008) от правообладателя товарного знака не поступало уведомления 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 17.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №233220 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака по свидетельству №233220 в отношении указанных в регистрации товаров 33 класса МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ГУЛЯКА» по свидетельству №233220 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров: