

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 11.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «КАРАВАН САРАИ» по свидетельству №272791, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Паритет», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «КАРАВАН САРАИ» по заявке №2001717535/50 с приоритетом от 13.06.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.08.2004 за №272791 в отношении товаров и услуг 30, 32, 33, 34, 35, 42 классов МКТУ на имя Ковальской Ирины Станиславовны, г. Минск. Впоследствии на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного 15.12.2009 в Роспатенте за №РД0058229, правообладателем товарного знака по свидетельству №272791 стало Торговое частное унитарное предприятие «КАРАВАНСАРАИ», г. Минск (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №272791 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит изобразительный элемент в виде рамки оригинальной формы, внутри которой расположено изображение здания, а также словесный элемент «КАРАВАН САРАИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №272791 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

Лицом, подавшим заявление, в качестве обоснования заинтересованности в подаче заявления от 11.02.2010 были представлены следующие документы:

- рекламная листовка продукции предприятия «Гянджа Шараб-2» на 1 л. [1];
- лицензия №А 621124 на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции на 1 л. [2];
- договор поставки №1486/09-09 от 09.09.2009 и товарно-транспортные накладные на 16 л. в 2-х экз. [3];
- договор №1081/07-07 от 25.07.2007 и товарно-транспортные накладные на 50 л. в 2-х экз. [4].

Из представленных лицом, подавшим заявление, документов следует, что ООО «Паритет» осуществляет деятельность, связанную исключительно с закупкой, хранением и поставкой алкогольной продукции, произведенной третьими лицами. Проанализировав указанные документы, коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность ООО «Паритет» только в отношении услуг 35 класса МКТУ, а также части услуг 42 класса МКТУ, а именно: оптовая и розничная торговля товарами 30, 32, 33, 34 классов МКТУ. Непосредственно в отношении товаров 30, 32, 33, 34 классов и части услуг 42 классов МКТУ документов, подтверждающих заинтересованность в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №272791, представлено не было. Учитывая вышеизложенное, на правообладателе лежит бремя доказывания

использования товарного знака по свидетельству №272791 в отношении услуг 35 класса МКТУ и следующих услуг 42 класса МТКУ: «оптовая и розничная торговля вышеперечисленными товарами».

В почтовый адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.05.2010, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было доставлено адресату, что подтверждается уведомлением о вручении.

В адрес Палаты по патентным спорам отзыва на заявление от 11.02.2010 представлено не было.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы заявления убедительными.

Правовая база для рассмотрения данного заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №272791 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 от 11.12.2002 (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.

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.

Согласно пункту 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 меняющих его существа.

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.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №272791 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ в законодательно установленный срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 11.02.2010.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 11.02.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №272791 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

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

(511)

30 - кофе, чай, какао, сахар, шоколад, заменители кофе, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед.

32 - пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые и овощные напитки и соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

33 - алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе коньяк.

34 - табак, табачные изделия, курительные принадлежности, спички.

42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками, рестораны, кафе, кафетерии, бистро, обслуживание баров, обслуживание обедов, свадеб и т.п., обеспечение временного проживания, юридическая служба, промышленные и научные исследования и разработки.