

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), рассмотрела заявление от 20.05.2010. Данное заявление подано Закрытым акционерным обществом «Черноголовский завод минеральных вод «ОСТ», г. Черноголовка (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 797194 словесного знака «LIMONCINI» в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация словесного знака «LIMONCINI» произведена МБ ВОИС 21.01.2003 за № 797194 для товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL, France (далее – владелец).

Знак по международной регистрации № 797194 представляет собой слово «LIMONCINI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.05.2010 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 797194 словесного знака «LIMONCINI» полностью в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

В адрес владельца (MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL 130 a 142, rue Fondaudege F-33000 BORDEAUX (France)) и его представителя (MARIE BRIZARD ET ROGER INTERNATIONAL Direction Juridique 130 a 142, rue Fondaudege F-33000 BORDEAUX (France)) в установленном порядке были направлены уведомления № 797194/50 от 01.06.2010 о принятии заявления к рассмотрению в Палате по патентным спорам с приложением копии заявления от 20.05.2010 и дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 29.07.2010. Согласно уведомлениям о вручении владельцем и его представителем 05.07.2010 была получена соответствующая корреспонденция по форме уведомления 870 от 01.06.2010 за № 797194/50.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака «LIMONCINI» по международной регистрации № 797194. Согласно представленным материалам область деятельности лица, подавшего заявление, связана с производством безалкогольных напитков. Оценка представленных документов позволяет коллегии Палаты по патентным спорам усмотреть заинтересованность для товаров 32 класса МКТУ. В отношении товаров 33 класса МКТУ заинтересованность лица, подавшего заявление, не прослеживается, поэтому коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает заявление от 20.05.2010 только в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Уведомленные соответствующим образом владелец и его представитель на заседании коллегии, состоявшемся 29.07.2010, отсутствовали. При этом владелец не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 20.05.2010.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам сочла доводы, изложенные в заявлении от 20.05.2010, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.05.2010 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), Кодекс и упомянутые Правила.

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 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.

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 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 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 и т.п.

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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договорившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства. В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно заявлению от 20.05.2010 испрашивается досрочное прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны

международной регистрации № 797194 словесного знака «LIMONCINI» частично, а именно, в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 20.05.2010 могла руководствоваться только той информацией о владельце, которая содержится в материалах заявки № 797194/50 и информационной базе МБ ВОИС. Ввиду этого, направив соответствующие уведомления владельцу и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению обладателя исключительного права о заявлении от 20.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации № 797194 словесного знака «LIMONCINI» частично.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом владельца на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации словесного знака «LIMONCINI» по международной регистрации № 797194 частично, не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные законодательством сроки в отношении всех товаров 32 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 20.05.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 20.05.2010, досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 797194 частично, сохранив его действие в отношении товаров 33 класса МКТУ.**