

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 04.06.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2008, поданное компанией СОРЕМАРТЕК С.А., Бельгия (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «KINDER JOY» по заявке №2000709164/50 с приоритетом от 21.04.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 20.01.2003 за №235829 для товаров и услуг 05, 32, 35, 42 классов МКТУ на имя Акционерного общества закрытого типа «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР» (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 в отношении всех товаров и услуг 05, 32, 35, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Решением Роспатента от 10.07.2009 делопроизводство по заявлению компании СОРЕМАРТЕК С.А. от 04.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 прекращено.

Вместе с тем, решением Арбитражного суда города Москвы от 10.02.2010 по делу №А40-137798/09-26-1009 решение Роспатента от 10.07.2009, которым прекращено делопроизводство по заявлению от 04.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829, признано недействительным в отношении части товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные фруктовые напитки; фруктовые напитки; минеральные и

газированные воды минеральные воды [напитки]; литиевая вода; сельтерская вода; содовая вода; столовые воды; воды [напитки]; лимонады; шербеты [напитки]; оршад; сассапариль [безалкогольный напиток]; напитки на основе молочной сыворотки; миндальное молоко [напиток]; фруктовые соки; томатный сок [напиток]; овощные соки [напитки]; безалкогольные фруктовые экстракты; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; сиропы для напитков; сиропы для лимонадов; эссенции для изготовления напитков».

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение решения Арбитражного суда города Москвы от 10.02.2010 по делу №А40-137798/09-26-1009 заявление компании СОРЕМАРТЕК С.А. от 04.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 в отношении вышеперечисленных товаров 32 класса МКТУ рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

Уведомленные в установленном порядке о дате заседании коллегии, назначенной на 28.06.2010, правообладатель и лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии отсутствовали.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 04.06.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 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 меняющем его существа.

Согласно абзацу 2 пункта 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.

В соответствии с абзацем 3 пункта 5.2 Правил в случае выявления при подготовке к рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия заявления к рассмотрению, Палата по патентным спорам принимает решение о прекращении делопроизводства по заявлению.

документы, свидетельствующие о заинтересованности компании СОРЕМАРТЕК С.А. в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные фруктовые напитки; фруктовые напитки; минеральные и газированные воды минеральные воды [напитки]; литиевая вода; сельтерская вода; содовая вода; столовые воды; воды [напитки]; лимонады; шербеты [напитки]; оршад; сассапариль [безалкогольный напиток]; напитки на основе молочной сыворотки; миндальное молоко [напиток]; фруктовые соки; томатный сок [напиток]; овощные соки [напитки]; безалкогольные фруктовые экстракты; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; сиропы для напитков; сиропы для лимонадов; эссенции для изготовления напитков».

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 04.06.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №235829) и в материалах заявки №2000709164/50. На дату рассмотрения заявления (28.06.2010) от правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса, не поступало.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю (АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», комната правления, 119048, Москва, ул. Доватора, 1/28) и его представителю (Салычевой И.И., 105094, Москва, Семеновская наб., д. 3/1, корп. 5, кв. 70), Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 04.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в

отношении вышеперечисленных товаров 32 класса МКТУ в установленном пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

Вместе с тем согласно данным Госреестра на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам (28.06.2010) правовая охрана товарного знака по свидетельству №235829 была досрочно полностью прекращена на основании решения Роспатента от 21.04.2010 (сведения опубликованы 12.06.2010).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 04.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829.