

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 29.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 213478 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БЕЛАЯ РЕКА», г. Стерлитамак (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2000725850/50 с приоритетом от 11.10.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.05.2002 за № 213478 на имя Открытого акционерного общества «АМСТАР», г. Уфа, в отношении товаров 32 и 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства. В настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству № 213478 является компания Морнинг Блум Н.В., Антильские острова (далее – правообладатель), на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, в установленном порядке зарегистрированного Роспатентом 19.12.2008 за № РД0044908.

Товарный знак по свидетельству № 213478 представляет собой словесное обозначение «БЕЛАЯ РЕКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 213478 в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя (Morning Bloom N.V., 1 Berg Arrarat, Curacao, Netherlands Antilles) и в адрес его представителя в Российской Федерации в установленном порядке были направлены уведомления от 09.03.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления от 29.10.2009, назначенной на 17.05.2010.

От представителя правообладателя поступила просьба о предоставлении ему материалов заявления, которая была удовлетворена 09.04.2010.

Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 17.05.2010 отсутствовал.

В свою очередь, лицо, подавшее заявление, представило вместе с заявлением и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам материалы, отражающие его заинтересованность в подаче заявления от 29.10.2009.

С учетом представленных 17.05.2010 лицом, подавшим заявление, уточнений, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в подаче заявления от 29.10.2009 в отношении следующих товаров: «пиво» (32 класс МКТУ) и «алкогольные напитки (за исключением пива)» (33 класс МКТУ).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления от 29.10.2009, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.10.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

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 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 с пунктом 1 статьи 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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, об отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление, предусмотренного пунктом 1.12 Правил, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

С учетом даты (10.11.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 10.11.2006 по 09.11.2009 включительно.

Товарный знак по свидетельству № 213478 представляет собой словесное обозначение «БЕЛАЯ РЕКА». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 29.10.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре.

Направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению его о дате заседания коллегии по рассмотрению заявления от 29.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 213478.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.05.2010 (продублировано 17.05.2010) поступило ходатайство от представителя правообладателя, содержащее просьбу о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 17.05.2010, обоснованное отсутствием оригинала доверенности от правообладателя, в удовлетворении которого коллегией Палаты по патентным спорам было отказано ввиду его необоснованности.

Уведомления о дате заседания коллегии коллегией Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 213478 были направлены правообладателю и его представителю 09.03.2010. Кроме того, представителю правообладателя было известно о наличии делопроизводства в Палате по патентным спорам в отношении товарного знака по свидетельству № 213478 уже 03.03.2010, согласно имеющейся в материалах заявки № 2000725850/50 корреспонденции. Таким образом,

правообладателю был предоставлен разумный срок для сбора доказательств использования принадлежащего ему товарного знака. Обратное не доказано.

Однако правообладатель не воспользовался своим правом и не представил отзыв по мотивам заявления от 29.10.2009, содержащий какие-либо доказательства, подтверждающие использование принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров «пиво» и «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление от 29.10.2009, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 213478 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении указанных товаров и для которых лицом, подавшим заявление, подтверждена заинтересованность, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 29.10.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.10.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 213478, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

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

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*

32 – минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.