

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 09.03.2010, поданное ООО «ЛЕОВИТ нутрио», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №264001, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЭНЕРДЖАЗ ENERJAZZ» по заявке №2002734172/50 с приоритетом от 25.12.2002 зарегистрирован 26.02.2004 за №264001 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя Общества с ограниченной ответственностью «Черкасский ликеро-водочный завод», г. Черкассы, Украина (далее – правообладатель) в отношении товаров 5, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №264001 в отношении всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №264001 в отношении вышеуказанных товаров представлены на коллегии Палаты по патентным спорам 11.05.2010.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №264001 в качестве доказательств использования товарного знака представлены изображения продукции, в том числе безалкогольных коктейлей с наименованием «ЕНЕРДЖАЗ» [1].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 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), ГК РФ и упомянутые Правила.

Согласно пункту 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 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 3 статьи 22 Закона использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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.

Товарный знак по свидетельству №264001 представляет собой словесное обозначение «ЭНЕРДЖАЗ ENERJAZZ», выполненное в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2010, товарный знак по свидетельству №264001 не использовался в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, в частности в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, т. е. в период с 09.03.2007 по 08.03.2010 включительно.

Проанализировав представленные правообладателем материалы [1], Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не содержат доказательств фактического использования товарного знака по свидетельству №264001 на территории Российской Федерации в указанный период времени в отношении приведенных в перечне товаров 29, 30, 32 классов МКТУ МКТУ.

Так, материалы [1] представляют собой изображение, в частности, безалкогольных коктейлей с наименованием «ЕНЕРДЖАЗ».

Данное изображение не позволяет признать, что спорный товарный знак используется на товаре в том виде, как он зарегистрирован. На товаре проставлен элемент «ЕНЕРДЖАЗ», в то время как товарный знак по свидетельству №264001 состоит из двух словесных элементов «ЭНЕРДЖАЗ ENERJAZZ» в кириллице и латинице.

Указанные обстоятельства не позволяют сделать вывод о том, что на производимой продукции использовался товарный знак по свидетельству №264001 с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 статьи 1486 Кодекса).

Также следует указать, что сведения о поставках и реализации данных товаров в Российской Федерации не представлены.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 29, 30, 32 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 09.03.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 09.03.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №264001 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 05- фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; детское питание; пластыри; перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения паразитов и вредителей; фунгициды; гербициды.
- 33- алкогольные напитки (за исключением пива).
- 35- реклама; руководство делами; деловое администрирование; канцелярские работы.
- 39- транспорт; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.
- 42- научно-технологические и проектно-исследовательские услуги; услуги промышленного анализирования и исследования; разработка и проектирование компьютерной техники и программного обеспечения; правовые услуги.