

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 06.07.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №797436, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФОРТ-Н XXI», г. Железнодорожный (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №797436 знака «VALETO» с конвенционным приоритетом от 30.10.2002 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 09.01.2003 на имя компании AKCINĖ BENDROVĖ "ŽEMAITIJOS PIENAS", Литва (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.07.2010 о досрочном прекращении правовой охраны знака «VALETO» по международной регистрации №797436 на территории Российской Федерации в отношении части товаров 29 класса МКТУ: «овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке» и части товаров 30 класса МКТУ: «тапиока, саго, дрожжи, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности», указанных в перечне международной регистрации, в связи с неиспользованием знака правообладателем на территории Российской Федерации.

Лицом, подавшим заявление, в качестве обоснования заинтересованности в подаче заявления от 06.07.2010 были представлены документы, проанализировав которые Палата по патентным спорам усматривает заинтересованность ООО «ФОРТ-Н XXI» в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №797436 в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в заявлении.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 30.09.2010, с приложением копии заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было им получено, что подтверждается уведомлением о вручении.

В Палату по патентным спорам отзыва на заявление от 30.09.2010 не поступало.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.07.2010 включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее - Кодекс) и 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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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.

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.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» от 14.04.1891, пересмотренного 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 15.07.1957, 14.07.1967 с изменениями от 28.09.1978 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 Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 06.07.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации №797436 и базе данных Международного Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 06.07.2010 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием знака.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывод об использовании правообладателем указанного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 06.07.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 06.07.2010 и досрочно прекратить действие правовой охраны знака по международной регистрации №797436 на территории Российской Федерации частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ: «viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelees, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires», следующих товаров 30 класса МКТУ: «cafe, the, cacao, sucre, riz, succedanes du cafe; farine et preparations a base de cereales, pain, glaces; miel, sirop de melasse; poudre a lever; glace a rafraichir» и всех товаров 32 класса МКТУ,