

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 27.01.2010, поданное по поручению компании Суомен Осуускауппоен Кескускунта, Флемингинкуту 34, 00510 Хельсинки, Финляндия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TASTE THE RAINBOW» по свидетельству №197860, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «TASTE THE RAINBOW» по заявке №98711483/50 с приоритетом от 01.07.1998 произведена 19.12.2000 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №197860 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Марс, Инкорпорейтед, 6885 Элм Стрит, МакЛин, Виргиния 22101-3883, США. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 16.03.2009 за №РД0047998, товарный знак уступлен Вм. Ригли Дж. Компани, 410 Норт Мичиган Авеню, Чикаго, Иллинойс 60611, США (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 01.07.2018.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.01.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TASTE THE RAINBOW» по свидетельству №197860 в отношении товаров 30 класса МКТУ по причине его неиспользования в течение трех лет до даты подачи настоящего заявления. В качестве пояснения заинтересованности лицом, подавшим заявление, были представлены следующие материалы:

- декларация компании Суомен Осуускауппоен Кескускунта о намерении расширить использование товарного знака с переводом [1];
- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО «Призма» [2];

- сведения о регистрации товарного знака «RAINBOW» в Патентном ведомстве Финляндии (регистрация №226429 в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ; регистрация №202837 в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ), ВОИС (международная регистрация №942221 в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ), в ОНІМ (регистрация №5389085 в отношении товаров и услуг 05-07, 10, 12, 15, 19, 29, 30-36, 41, 43-45 классов МКТУ) [3];

- сведения из сети Интернет [4].

Заявление от 27.01.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его патентного представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 26.02.2010 о дате заседания коллегии с приложением копий заявления.

Правообладатель, должным образом ознакомленный с заявлением, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил документы, по его мнению, свидетельствующие об использовании товарного знака, а именно, сведения из сети Интернет с кадрами рекламы «Taste The Rainbow» драже Skittles, а также сведения о регистрации домена skittles.ru на имя компании Mars L.L.C.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 27.01.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), Кодекс и 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 настоящего 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 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Согласно пункту 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего заявление, 30.09.2010 поступила просьба о признании заявления от 27.01.2010 отозванным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по заявлению от 27.01.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №197860.**