

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Колекс, 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 15.09.2009, поданное ООО «Компания Кристи 2001», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «DIPLOMAT» по свидетельству №290222 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака произведена 07.06.2005г. за №290222 по заявке №2003723085/50 с приоритетом от 25.11.2003г. на имя ЗАО «ЛИВИЗ» (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.09.2009, уточненное на коллегии 09.02.2010, о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 290222 в отношении товаров 29 класса МКТУ – «белки пищевые, жиры животные, жиры пищевые, крем сливочный, маргарин, масла растительные, масло сливочное, молоко, продукты молочные, продукты молочные, в том числе йогурт, кефир, ацидофилин, ряженка, простокваша, варенец, десерты молочные, сливки, сливки взбитые, сыры, творог, творог соевый, творожные десерты, творожная масса, творожные пудинги» и товаров 30 класса МКТУ – «йогурт замороженный, напитки кофейно-молочные» в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления от 09.10.2009 (с приложением копии заявления) и 15.01.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 09.02.2010.

Согласно данным почтовой службы корреспонденция была получена правообладателем.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.

Материалы, касающиеся заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290222 в отношении вышеуказанных товаров представлены на коллегии Палаты по патентным спорам 28.12.2009 и 09.02.2010.

Согласно данным материалам лицо, подавшее заявление, размещает заказы на производство и реализует сыр под наименованием «ДИПЛОМАТ».

Проанализировав представленные материалы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что указанные информационные источники подтверждают заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290222 только в отношении товаров 29 класса МКТУ – «крем сливочный, масло сливочное, молоко, продукты молочные, продукты молочные, в том числе йогурт, кефир, ацидофилин, ряженка, простокваша, варенец, десерты молочные, сливки, сливки взбитые, сыры, творог, творог соевый, творожные десерты, творожная масса, творожные пудинги» и товаров 30 класса МКТУ – «йогурт замороженный», которые, как и сыр, относятся к молочной продукции.

Остальные товары, а именно «белки пищевые, жиры животные, жиры пищевые, маргарин, масла растительные, напитки кофейно-молочные» относятся к жировому и кофейному производству соответственно, то есть иной области пищевой промышленности, и их изготовление под знаком «DIPLOMAT» не может затрагивать права и законные интересы производителя сыра.

Таким образом, заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290222 рассматривается только в отношении вышеперечисленных товаров.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.01.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действующий 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), ГК РФ 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 был 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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 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 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.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода

об использовании товарного знака по свидетельству №290222 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 29 класса МКТУ – «крем сливочный, масло сливочное, молоко, продукты молочные, продукты молочные, в том числе йогурт, кефир, ацидофилин, ряженка, простокваша, варенец, десерты молочные, сливки, сливки взбитые, сыры, творог, творог соевый, творожные десерты, творожная масса, творожные пудинги» и товаров 30 класса МКТУ – «йогурт замороженный» и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 15.09.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 15.09.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №290222 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

- 29- альгинаты пищевые, белки пищевые, бобы консервированные, бульоны, горох консервированный, трибы консервированные, дичь, желе пищевое, жиры животные, жиры пищевые, изделия колбасные, икра, консервы мясные, консервы овощные, консервы рыбные, консервы фруктовые, концентраты бульонные, маргарин, мармелад, масла растительные, мякоть фруктовая, мясо, мясо консервированное, овощи консервированные, овощи сушеные, овощи, подверженные тепловой обработке, орехи обработанные, паста томатная, паштеты из печени, пектины пищевые, печень, плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, продукты рыбные, протеины пищевые, птица домашняя /неживая/, ракообразные /некивые/, рыба /некивая/, рыба консервированная, салаты овощные, салаты фруктовые, соки овощные для приготовления пищи, сок томатный для приготовления пищи, супы, субпродукты, фрукты глазированные, фрукты замороженные, фрукты консервированные, фрукты консервированные в спирте, фрукты, подверженные тепловой обработке, хлопья картофельные, чипсы картофельные, чипсы фруктовые, экстракты водорослей пищевые, яйца, филе рыбное;
- 30- блины, булки, вермишель, вода морская /для приготовления пищи/, заменители кофе, изделия макаронные; изделия пирожковые, киш /пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала/, кофе, кулебяки, кушанья мучные, лапша, лепешки рисовые, мука, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, настои нелекарственные, пироги, пицца, продукты мучные, пудинги, равиоли, пельмени, рулет весенний /сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки/, сахар, спагетти, сэндвичи, хлеб, цикорий, чай, заменители кофе растительные.