

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 07.08.2008, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерская фабрика «Саратовская», г. Саратов (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №265663, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2003705405/50 с приоритетом от 18.03.2003 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.03.2004 за №265663 в отношении товаров 16, 30 и 31 классов МКТУ на имя Платоновой И.П., г. Челябинск (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №265663 представляет собой словесное обозначение «О-ЛЯ-ЛЯ!», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слово выполнено с использованием двух дефисов. В конце слова помещен восклицательный знак.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.08.2008 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «О-ЛЯ-ЛЯ!» по свидетельству №265663 в отношении товаров 30 класса МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены уведомления от 06.11.2008 (о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.06.2009, с приложением копии заявления), от 20.07.2009 (о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на

16.09.2009) и от 23.10.2009 (о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.11.2009).

Правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.

При этом следует отметить, что вышеуказанные уведомления Палаты по патентным спорам, отправленные заказными письмами в почтовый адрес правообладателя, были возвращены почтовым отделением в Палату по патентным спорам с отметкой «истек срок хранения».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2008, включает в себя Кодекс, Правила и 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 (далее – Закон).

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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с абзацем 1 пункта 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 абзацем 2 пункта 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

На заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 04.06.2009, 16.09.2009 и 19.11.2009, лицом, подавшим заявление, были представлены документы, свидетельствующие о том, что оно занимается производством кондитерских изделий и намерено расширить линейку брендов выпускаемой продукции, маркируя товары обозначением «O' la la / O ля ля». Лицом, подавшим заявление, были проведены соответствующие подготовительные работы: были заказаны и оплачены услуги специалистов – дизайнеров и социологов. Указанное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего заявление, в приобретении исключительного права на данное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ и, следовательно, о его заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении этих товаров.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 07.08.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая

на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

В силу изложенного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «О-ЛЯ-ЛЯ!» по свидетельству №265663 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 30 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 07.08.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 07.08.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «О-ЛЯ-ЛЯ!» по свидетельству №265663, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:**

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

(511)

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.

31 - арахис, бобы, горох, кукуруза, миндаль, орехи.