

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 08.12.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», пос. Приладожский, Ленинградская обл. (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЛШЕБНЫЙ» по свидетельству № 193573 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ВОЛШЕБНЫЙ» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.09.2000 за № 193573 по заявке № 98716880/50 с приоритетом от 16.10.1998 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Мир-2000», г. Москва. Регистрация знака произведена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно договору об отчуждении исключительного права, зарегистрированному Роспатентом за № РД0041016 от 17.09.2008, владельцем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 193573 являлось Общество с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Волшебница», п. Малаховка, Московская область.

Согласно договору об отчуждении исключительного права, зарегистрированному Роспатентом за № РД0051815 от 25.06.2009,

владельцем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 193573 в настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», г. Москва (далее - правообладатель). Срок действия регистрации знака продлен до 16.10.2018.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, «словесный товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита слово из девяти букв, вызывающее приятные ассоциации: «ВОЛШЕБНЫЙ».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.12.2008 о досрочном полном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака «ВОЛШЕБНЫЙ» по свидетельству № 193573 в отношении всех зарегистрированных товаров в связи с его неиспользованием в течение трех лет до даты подачи настоящего заявления.

В адрес прежнего правообладателя (Руководителю ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница», ул. Гаражная, д. 4, п. Малаховка, Люберецкий р-н, Московская обл., 140032) и его представителя (Быковой Н.С., Семеновская наб., д. 3/1, корп. 5, кв. 70, Москва, 105094) в установленном порядке были направлены уведомления от 14.05.2009 за № 98716880/50 (916862) с приложением копии заявления от 08.12.2008 о принятии его к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 02.10.2009.

Лицо, подавшее заявление, представило документы за № 395/ТМО-1 от 01.10.2009, поясняющие заинтересованность при подаче заявления от 08.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЛШЕБНЫЙ» по свидетельству № 193573.

Заседания коллегий, состоявшиеся 02.10.2009, 21.12.2009, 05.02.2010 были перенесены в соответствии с обращением сторон в виде ходатайств в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела. Новое заседание коллегии состоялось 30.03.2010 с

предварительным извещением сторон уведомлением за № 98716880/50 (916862) от 10.02.2010.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.12.2008 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЛШЕБНЫЙ» по свидетельству № 193573 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

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

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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, 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 и т.п.

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 товарного 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 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 заявлению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее заявление, представило в Палату по патентным спорам ходатайство за № 395/ТМО-1 от 30.03.2010, содержащее просьбу об отзыве заявления от 08.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЛШЕБНЫЙ» по свидетельству № 193573.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 08.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 193573.