

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 17.04.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2009, поданное ООО «Постнофф и Ко», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ZarWodka» по свидетельству №183107, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ZarWodka» по заявке №99708987/50 с приоритетом от 30.06.1999 произведена 30.12.1999 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №183107. Товарный знак зарегистрирован на имя ООО «Символ», 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Клыкова, д. 1, к. 602 в отношении товаров 33 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 08.06.2005 за №РД0000667, товарный знак уступлен ОАО «Синергия капитал», 107020, Москва, Хлебников пер., д. 7, стр.2 (далее – правообладатель). Срок действия регистрации истекает 30.06.2019.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.04.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ZarWodka» по свидетельству №183107 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров и услуг, по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Заявление от 17.04.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 08.05.2009 о дате заседания коллегии, назначенной на 23.09.2009, с приложением копии заявления. Из адреса правообладателя корреспонденция

от 08.05.2009 была возвращена почтовым отделением с пометкой «организация не значится».

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.04.2009 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 со статьей 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.

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

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 патентного поверенного РФ Захарова Р.А., являющегося согласно доверенности от 01.07.2009 представителем лица, подавшего заявление, поступила просьба о признании заявления от 17.04.2009 отозванным (см. приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 23.09.2009).

Таким образом, отсутствуют основания для рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №183107.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 17.04.2009 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «ZarWodka» по свидетельству №183107.