

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 21.10.2009, поданное компанией СОРЕМАРТЕК С.А., Бельгия (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «KINDER JOY» по заявке №2000709164/50 с приоритетом от 21.04.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 20.01.2003 за №235829 для товаров и услуг 05, 32, 35, 42 классов МКТУ на имя Акционерного общества закрытого типа «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР» (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам 21.10.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 в отношении всех товаров и услуг 05, 32, 35, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Лицо, подавшее заявление, мотивировало свою заинтересованность в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 нижеследующим:

- компания СОРЕМАРТЕК С.А. является владельцем знака «Kinder Joy» по международной регистрации №720813 и осуществляет исследования в области производства и маркетинга пищевой продукции;
- ЗАО «Ферреро Россия», обладающая правом использования знака по международной регистрации №720813 в соответствии с зарегистрированным лицензионным договором, вывела на российский рынок кондитерские изделия «Kinder Joy»;

- компания СОРЕМАРТЕК С.А. и компания Ферреро С.п.А. (учредитель компании СОРЕМАРТЕК С.А.) являются владельцами серии товарных знаков, зарегистрированных для товаров 29, 30, 32 классов МКТУ;

- компания СОРЕМАРТЕК С.А. подала на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «Kinder Joy» по заявке №2008719128/50 в отношении товаров 5, 29, 30, 32 классов МКТУ;

- компания СОРЕМАРТЕК С.А. оказывает третьим лицам (учредителям и иным компаниям группы «Ферреро») услуги по изучению общественного мнения, услуги в области общественных отношений, услуги в области рекламы, радиорекламы, выпуску рекламных материалов, телевизионной рекламы (35 класс МКТУ), услуги по дизайну в области упаковки и создания новых видов товаров (42 класс МКТУ);

- лицо, выпускающее кондитерскую продукцию, заинтересовано в возможности организации кафе и кафетериев с названиями, в которых использовано наименование их кондитерских изделий;

- в этой связи лицо, подавшее заявление, заинтересовано в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 в отношении услуг 42 класса МКТУ: буфеты, буфеты общественные, закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания;

- компания Ферреро С.п.А., входящая в одну группу с лицом, подавшим возражение, является владельцем товарного знака «Kinder» по свидетельству №391369, который зарегистрирован в том числе для услуг 43 класса МКТУ “услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания”;

- лицо, подавшее заявление, заинтересовано, чтобы компании, выпускающие лекарственные средства и иные однородные товары высокого качества, не использовали обозначения, сходные с товарным знаком «Kinder» для товаров 05 класса МКТУ;

- существование регистрации товарного знака в отношении каких-либо товаров, указанных в перечне, затрагивает интересы лица, подавшего заявление,

следовательно, его интересы затрагиваются существованием регистрации товарного знака в целом.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии 01.03.2010 представило следующие документы:

- выписка из торгового реестра о компании СОРЕМАРТЕК С.А. на 20 л. [1];
- договор об учреждении и деятельности компании СОРЕМАРТЕК С.А. на 19 л. [2];
- данные о безалкогольных напитках, производимых компаниями группы «Ферреро» на 7 л. [3];
- данные о международной регистрации №720813 знака «Kinder Joy» на 2 л. [4];
- декларация о существовании договорных отношений по совместному производству товаров между СОРЕМАРТЕК С.А. и Ферреро Польска Сп.Зо.о. на 11 л. [5];
- фотография продукции «Kinder Joy», приобретенной на территории РФ 14.10.2009 на 4 л. [6];
- данные о различных товарных знаках компаний группы «Ферреро» на 17 л. [7];
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 2 л. [8];
- заявление о частичном признании требований компании СОРЕМАРТЕК С.А. на 5 л. [9];
- данные о регистрации товарного знака по свидетельству №391361 на 2 л. [10];
- данные о промоушн акции на 1 л. [10];
- доверенность от Ферреро С.п.а с переводом на 7 л. [11];
- доверенность от СОРЕМАРТЕК С.А. на 1 л. [12];
- заявление ЗАО «Ферреро Россия» в ФАС России с приложением на 4 л. [13];
- аффидавит компании Ferrero International S.A. с переводом на 2 л. [14].

Представленные материалы свидетельствуют о заинтересованности компании СОРЕМАРТЕК С.А. в подаче заявления о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829.

В адреса правообладателя (АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д. 55, корп. 8; АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», 119048, Москва, ул. Доватора, д. 1/28; Салычевой И.И., 105094, Москва, Семеновская наб., д. 3/1, корп. 5, кв. 70), указанные в Госреестре и материалах заявки №2000709164/50, в установленном порядке были направлены уведомления от 10.11.2009 с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.03.2010, с приложением заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

В материалах заявки №2000709164/50 содержится почтовое уведомление о вручении правообладателю корреспонденции, направленной по адресу АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», 119048, Москва, ул. Доватора, д. 1/28.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.03.2010, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам заявления.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы заявления от 21.10.2009 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 21.10.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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), Кодекс 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 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.

Согласно пункту 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.

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.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 21.10.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №235829) и в материалах заявки

№2000709164/50. На дату рассмотрения заявления (01.03.2010) от правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса, не поступало.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 21.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235829 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении товаров и услуг 05, 32, 35, 42 классов МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 21.10.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 21.10.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №235829 полностью.**