

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 ППС), рассмотрела заявление от 16.12.2010, поданное ООО «Русский продукт», г. Рязань, Российская Федерация (далее - лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №415093, при этом установлено следующее.

Правообладателем товарного знака «ПОЦЕЛУЙ АНГЕЛА» по свидетельству №415093 с приоритетом от 06.10.1999, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.09.2002, является Общество с ограниченной ответственностью «ТрастИнвестСтрой», Московская обл.(далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №415093 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, «ПОЦЕЛУЙ АНГЕЛА», выполненного в две строки заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 16.12.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПОЦЕЛУЙ АНГЕЛА» по свидетельству №415093 в отношении товаров 30 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Материалы, касающиеся заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №415093 в

отношении вышеуказанных товаров приложены к заявлению и представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 21.02.2011.

Правообладателем товарного знака «ПОЦЕЛУЙ АНГЕЛА» по свидетельству №415093 в качестве доказательств использования товарного знака представлены следующие источники информации:

1. Договор об отчуждении исключительного права между ООО «Новые Технологии» и правообладателем №РД0068032 от 04.08.2010, документы по оплате договора;
2. Устав ООО «ТрастИнвестСтрой», 1999г.
3. Договор №0110/1/10 от 01.10.2010 на производство продукции между правообладателем и ООО «Раменский кондитерский комбинат» с приложением №1.
4. Отчет №1 от 25.12.2010 и Отчет №2 от 17.02.21011 о проведении испытаний срока годности к Договору №0110/1/10 от 01.10.2010.
5. Образцы продукции.

По мнению правообладателя, представленные материалы свидетельствуют о том, что правообладатель в указанный в заявлении период начал активную подготовку к использованию товарного знака по свидетельству №415093 и в ноябре-декабре 2010 под контролем правообладателя была произведена первая опытная партия товаров 30 класса МКТУ.

При этом правообладателем отмечено, что права на товарный знак №415093 были приобретены им только 04.08.2010.

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 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.

Согласно пункту 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.12.2010, товарный знак «ПОЦЕЛУЙ АНГЕЛА» по свидетельству №415093 не использовался в отношении товаров 30 класса МКТУ в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, в частности в период с 17.12.2007 по 16.12.2010 включительно.

Товарный знак по свидетельству №415093 представляет собой словесное обозначение «ПОЦЕЛУЙ АНГЕЛА», выполненного в две строки заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ представленных правообладателем документов [1-5] показал, что они не позволяют сделать вывод об использовании товарного знака по свидетельству №415093 в отношении товаров 30 класса МКТУ в указанный в заявлении период (17.12.2007 - 16.12.2010).

Так, из представленных материалов следует, что правообладателем ни до подачи заявления, ни в настоящее время не было затрачено финансовых средств в рамках договора [3] на производство продукции с ООО «Раменский кондитерский комбинат». Правообладателем были осуществлены платежи только в целях приобретения спорного товарного знака. Однако сам факт регистрации договора об отчуждении исключительного права не может служить доказательством использования товарного знака.

Согласно договору [3], ООО «Раменский кондитерский комбинат» изготавливает и передает правообладателю по три образца из трех видов продукции (мини-пирожные, конфеты бисквитные и воздушное суфле в глазури), то есть всего девять упаковок изделий. Акты передачи-приемки образцов продукции не представлены.

Материалы на получение разрешительной документации на производство продукции под знаком «ПОЦЕЛУЙ АНГЕЛА» также не были поданы в соответствующие инстанции.

Сведения о введении изготовленной продукции в гражданский оборот (реализация ее третьим лицам) отсутствуют.

Кроме того, необходимо отметить, что переход исключительного права на товарный знак от одного лица к другому не исключает обязанности его использования в законодательно установленный срок как прежним, так и настоящим правообладателем, а бремя рисков, связанных с возможностью подачи заявления о неиспользовании товарного знака полностью лежит на приобретателе права.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №415093 в установленные пунктом 9 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 30 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 16.12.2010.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 16.12.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №415093 полностью.

