

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 01.11.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.11.2010, поданное по поручению Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Перекресток», 103473, Москва, Суворовская площадь, д. 1 (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №168177, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №97706423/50 с приоритетом от 06.05.1997 произведена 30.09.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №168177 в отношении товаров 29 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Финнвал», Читинская обл. п. Агинское. Согласно сведениям Госреестра в соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 21.04.2000 за №13129, исключительное право на товарный знак было передано ООО «ДИОДАР», 357000, г. Ставрополь, ул. Горького, д. 42. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 18.03.2002 за №315, исключительное право на товарный знак было передано ООО «ЭСНА ТМ», 121165, Москва, ул. Киевская, 20. Согласно сведениям Госреестра от 08.10.2008 в место нахождения правообладателя товарного знака были внесены следующие изменения: ООО «ЭСНА ТМ», 121309, Москва, ул. Б. Филевская, д. 21, корп. 2 (далее – правообладатель). Кроме того, в соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 09.10.2008 за №РД0041828, в

отношении части товаров 29 класса МКТУ «масла и жиры пищевые» было произведено отчуждение исключительного права на товарный знак. Таким образом, на дату подачи заявления от 01.11.2010 правовая охрана товарного знака по свидетельству №168177 действовала в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты, овощи и фрукты консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке, желе, варенье, компоты, яйца, молоко и молочные продукты». Срок действия регистрации продлен до 06.05.2017.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 01.11.2010 испрашивается досрочное полное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №168177 по причине его неиспользования в течение трех лет до даты подачи настоящего заявления. Лицо, подавшее заявление, является заинтересованным лицом в подаче заявления, поскольку имеет намерение реального использования в гражданском обороте товарного знака «СЕЛЯНОЧКА», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №168177 в отношении продуктов питания.

В качестве подтверждения изложенных довода заявителем представлено:

- договоры о разработке дизайна упаковки №04-09 от 07.09.2009;
- дизайн-макеты упаковочной продукции;
- фотографии готовых изделий;
- сведения из словарно-справочных источников.

Заявление от 01.11.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 17.01.2011 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате проведения коллегии, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам свой отзыв по мотивам заявления не представил.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 01.11.2010 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 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 лица, подавшего заявление, 18.03.2011 поступила просьба о признании заявления от 01.11.2010 отозванным.

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

прекратить делопроизводство по заявлению от 01.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №168177.