

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, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 02.04.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЕВОДА» по свидетельству №204483, поданное Открытым акционерным обществом «Пивоваренная компания «Балтика», г. Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ВОЕВОДА» по заявке №2000706035/50 с приоритетом от 10.04.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.08.2001 за №204483 в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ на имя Федосеева Олега Геннадьевича, г. Томск. Впоследствии на основании договора уступки, зарегистрированного Роспатентом 28.08.2003, правообладателем товарного знака «ВОЕВОДА» стало ЗАО «Традиция», г. Томск. В настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №204483 на основании договора уступки, зарегистрированного Роспатентом за №РД0014875 от 12.04.2006, стало ЗАО «Мастер-групп», г. Томск.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.04.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №204483 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления в отношении указанных в свидетельстве товаров 32 класса МКТУ.

Лицом, подавшим заявление, в качестве обоснования заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №204483 в отношении товаров 32 класса МКТУ были представлены следующие документы:

1. маркетинговое исследование ЗАО «Бизнес Аналитика – Маркетинговые концепции» от 2009 на 10 л.;
2. приложение 1 от 26.01.2009 к Договору маркетингового исследования 09/01 от 20.01.2009 на 3 л.;
3. акт №27 от 05.03.2009 к Приложению №1 на 1 л.;
4. бриф на исследование на 2 л..

В почтовый адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870 и форма 001) от 20.04.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.10.2009, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

В адрес Палаты по патентным спорам отзыва на заявление от 02.04.2009 представлено не было.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 02.04.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «ВОЕВОДА» по свидетельству №204483.

Правовая база для рассмотрения данного заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №204483 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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.

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.

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 меняющим 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 02.04.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в регистрации №204483 и в материалах заявки № 2000706035/50. Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 02.04.2009 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №204483 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ в законодательно установленный срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 02.04.2009.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 02.04.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №204483, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511) 29 - масла растительные пищевые; жиры растительные пищевые; маргарин; масло сливочное.

30 - соусы [приправы]; майонез; кетчуп [соус]; мороженое.