

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 12.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГОРНЫЙ БАРБАРИС» по свидетельству №233303, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Инвина-Опт», г. Екатеринбург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ГОРНЫЙ БАРБАРИС» по заявке №2000718358/50 с приоритетом от 20.07.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.12.2002 за №233303 в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Биотек», г. Барнаул. Впоследствии на основании договора об отчуждении товарного знака, зарегистрированного Роспатентом за №РД0033046 от 22.02.2008, правообладателем товарного знака «ГОРНЫЙ БАРБАРИС» стало Общество с ограниченной ответственностью «Биотек-Плюс», г. Барнаул. В настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №233303 на основании договора уступки, зарегистрированного Роспатентом за №РД0033127 от 26.02.2008, стало Общество с ограниченной ответственностью «ФРИОН», г. Москва.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №233303 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет,

предшествующих дате подачи заявления в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг.

Лицом, подавшим заявление, в качестве обоснования заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №233303 в отношении всех товаров 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ были представлены следующие документы:

1. лицензия А649681 №000 658 от 29.08.2008 на 1 л.;
2. свидетельство о государственной регистрации №16340 серия I-ЕИ от 05.03.2002 на 1 л.;
3. свидетельство о внесении записи в ОГРН серия 66 №001963546 на 1 л.;
4. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 №005626517 на 1 л.;
5. решения ООО «Инвина-Опт» №1 и №2 о назначении директора и адресе местонахождения, изменения к уставу об адресе местонахождения на 3 л.;
6. устав ООО «Инвина-Опт» (частично) на 4 л.;
7. договор поставки №0106/06-ИМ от 0106.2006 на 9 л.;
8. контракт №7/323-BUL от 03.10.2005 на 11 л.;
9. решение о принятии к рассмотрению заявки №2009703796 на государственную регистрацию товарного знака на 2 л.;
10. претензия ООО «ФРИОН» к ООО «Инвина-Опт» о незаконном использовании товарных знаков серии «BARBARIS» на 4 ..

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, явился на заседание коллегии, однако отзыв по мотивам указанного заявления не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от

12.03.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ГОРНЫЙ БАРБАРИС» по свидетельству №233303 полностью.

Правовая база для рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №233303 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.

Исходя из того, что область деятельности лица, подавшего заявление, является реализация алкогольной продукции, в том числе вина «Balkanski Barbaris», коллегия Палаты о патентных спорах усматривает заинтересованность в отношении всего объема правовой охраны товарного знака по свидетельству №233303.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.10.2009, со стороны правообладателя было сделано заявление о том, что использование товарного знака «ГОРНЫЙ БАРБАРИС» по свидетельству №233303 в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ до даты подачи рассматриваемого заявления не осуществлялось.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении всех товаров 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ в законодательно установленный срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 12.03.2009.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 12.03.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №233303 полностью.