

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 31.07.2008, поданное Открытым акционерным обществом «Нидан Соки» (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 534297, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 534297 комбинированного знака «BB BALATON-BOGLAR» произведена МБ ВОИС 27.02.1989г. в отношении товаров/услуг 32, 33 и 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне, на имя фирмы Balatonboglari Borgazdasagi Rt., Венгрия (далее - правообладатель). Решением Роспатента от 06.06.1983г. международной регистрации №534297 знака «BB BALATON-BOGLAR» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 31.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака №534297 в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 01.09.2008г. о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 09.02.2009г., с приложением копии заявления.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.02.2009г. лицо, подавшее заявление, внесло уточнение в заявление от 31.07.2008г. в части досрочного прекращения правовой охраны знака по международной регистрации №534297 в связи с его неиспользованием, ограничив его только товарами 32 класса МКТУ. В отношении остальных 33 и 35 классов МКТУ лицо, подавшее заявление, просит

не рассматривать заявление от 31.07.2008г. о досрочном прекращении правовой охраны международного знака №534297 (приложение №3 к протоколу заседания коллегии Палаты по патентным спорам).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 534297 знака «BB BALATON-BOGLAR».

В соответствии со статьей 13 Федерального закона №231 от 18.12.2006г. «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями от 24.07.2007г.) с учетом даты (27.02.1989) международной регистрации №534297 правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – 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.

Согласно пункту 2 статьи 1486 Кодекса для целей настоящей статьи 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 с введением

товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменениями его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Согласно пункту 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: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Согласно пункту 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.

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом,

осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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 международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

На заседании коллегии правообладатель заявил, что в отношении уточненного в ходатайстве лица, подавшего заявление, перечня товаров 32 класса МКТУ он не заинтересован в поддержании правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №534297 (приложение №4 к заседанию коллегии Палаты по патентным спорам), в связи с чем, считает нецелесообразным представлять доказательства его использования.

Поскольку доказательства использования знака по международной регистрации №534297 в отношении товаров, перечисленных в уточненном на заседании коллегии 09.02.2009г.. заявлении, правообладателем не представлены, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании оспариваемого знака в установленные Законом сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №534297 частично. Отсутствие использования спорного международного знака № 534297 в отношении перечисленных лицом, подавшим заявление, товаров правообладателем не опровергается.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 31.07.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 534297 частично, сохранив её действие в отношении товаров и услуг 33 и 35 классов МКТУ.**