

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 13.02.2008, поданное компанией «Барри Каллебаут Швайц АГ», Швейцария [Barry Callebaut Schweiz AG, Switzerland] (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «KARMA» по свидетельству № 194714 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «KARMA» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.10.2000 за № 194714 по заявке № 2000702286/50 с приоритетом от 08.02.2000 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЭВР+", г. Москва. Регистрация знака произведена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, "обозначение «KARMA» представляет собой словесный товарный знак искусственного происхождения, который образован путем транслитерации естественного слова «КАРМА», являющегося фантазийным и семантически нейтральным для заявляемого перечня товаров".

Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № 22327 от 30.05.2001, обладателем исключительного права на товарный знак «KARMA» по свидетельству № 194714 являлось Общество с ограниченной ответственностью "ЭВРА", г. Москва (далее - правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака «KARMA» по

свидетельству № 194714 продлен до 08.02.2020.

В настоящее время согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированному Роспатентом за № РД0057807 от 04.12.2009, владельцем исключительного права на товарный знак «KARMA» по свидетельству № 194714 является лицо, подавшее заявление.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.02.2008 о досрочном полном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака «KARMA» по свидетельству № 194714 в отношении всех зарегистрированных товаров 29, 30 классов МКТУ в связи с его неиспользованием.

Материалы заявления от 13.02.2008 поясняют предусмотренную пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заинтересованность лица, подавшего заявление, в подаче такого заявления.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО «ЭВРА», Б. Кисловский пер., д. 1/12, Москва, 103009) и его представителя («ИННОТЭК», Патентному поверенному РФ Т.А. Вахниной, ул. Б. Семеновская, д. 49, оф. 404, Москва, 107023) в установленном порядке были направлены уведомления от 13.03.2008 за № 2000702286/50 (902124) с приложением копии заявления от 13.02.2008 о принятии его к рассмотрению в Палате по патентным спорам. Уведомленный в установленном порядке правообладатель не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 13.02.2008. Заседание коллегии, состоявшееся 22.12.2008, было перенесено на основании ходатайства правообладателя с целью предоставления дополнительного времени для сбора документов, подтверждающих использование товарного знака «KARMA» по свидетельству № 194714. Заседания коллегий, состоявшиеся 30.03.2009, 25.06.2009, 29.10.2009, были перенесены в связи с обоюдным обращением сторон с целью мирного урегулирования спора.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 13.02.2008, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 13.02.2008 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «KARMA» по свидетельству № 194714 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, 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 и т.п.

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 товарного 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.

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

В соответствии с пунктом 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 заявлению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии, состоявшемся 25.12.2009, представило в Палату по патентным спорам ходатайство за № 2406-921369/SVG от 25.12.2009, содержащее просьбу об отзыве заявления от 13.02.2008 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «KARMA» по свидетельству № 194714.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по рассмотрению заявления от 13.02.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 194714.