

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 28.05.2008, поданное компанией Плюс Варенханделсгезелльшафт мбХ, Германия (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №232483 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ФАМИЛИЯ» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 20.12.2002 за №232483 по заявке №2001737505/50 с приоритетом от 03.12.2001 для товаров/услуг 29, 30, 31, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроОЙЛ Фудс», 109017, Москва, Старомонетный пер., д. 9, стр. 1.

Согласно сведениям из Госреестра исключительное право на товарный знак по свидетельству №232483 было уступлено Обществу с ограниченной ответственностью «Центр торговых марок», 115054, Москва, Озерковская наб., 48-50, стр. 1 (далее - правообладатель) на основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 21.07.2005 за №РД0001145.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №232483 в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ФАМИЛИЯ» по свидетельству №232483 лицо, подавшее заявление, указывает на наличие у него знака «Famili» по международной регистрации №857001, которому было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для части товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что исключительные права на товарный знак по свидетельству №232483 затрагивают права лица, подавшего заявление, только в части товаров 29 и 30 классов МКТУ. Так, в перечне международной регистрации №857001 отсутствуют товары, однородные товарам 29 класса МКТУ – мясо, рыба, птица и дичь, 30 класса МКТУ – соль, горчица, уксус, пряности, 31 класса МКТУ - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод и услугам 42 класса МКТУ - дизайн в области упаковки [услуги]; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями], за исключением консультаций по вопросам интеллектуальной собственности, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №232483.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не усмотрела заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №232483 в отношении перечисленных товаров и услуг и вопрос об использовании в данной части не исследовался.

В адрес правообладателя (ООО «Центр торговых марок», 115054, Озерковская наб., д. 48-50, стр. 1) и его представителя (ППФ «ЮС», Патентному поверенному РФ С.В. Ловцову, 103009, Москва, а/я 184), указанные в Госреестре и материалах заявки №2001737505/50, в установленном порядке были направлены уведомления от 02.07.2008 с приложением заявления от 28.05.2008 и сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.04.2009.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.04.2009, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам заявления.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 28.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №232483 в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ.

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.05.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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

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, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа.

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 28.05.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №232483) и в материалах заявки №2001737505/50. На дату рассмотрения заявления (06.04.2009) от правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса, не поступало.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 28.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №232483 частично в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ФАМИЛИЯ» по свидетельству №232483 по причине его неиспользования и не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ, в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 28.05.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №232483 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

29 - мясо, рыба, птица и дичь;

30 - соль, горчица; уксус; пряности;

31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.

42 - дизайн в области упаковки [услуги]; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями], за исключением консультаций по вопросам интеллектуальной собственности.