

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 02.10.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вариохэд», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №125390, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №159977/50 с приоритетом от 08.06.1992 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.05.1995 за №125390 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» на имя Организации арендаторов – Московского пивоваренного завода им. Бадаева, Москва.

Впоследствии наименование правообладателя было изменено на Открытое акционерное общество «Бадаевский пивоваренный завод», Москва (далее – правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака был продлен до 08.06.2012.

Товарный знак по свидетельству №125390 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения квадрата черного цвета, в центре которого помещен словесный элемент «ДВОЙНОЕ ЗОЛОТОЕ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДВОЙНОЕ ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №125390 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В обоснование заинтересованности лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «ДВОЙНОЕ ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №125390 в заявлении указано, что оно намерено использовать сходное обозначение для индивидуализации своего товара – водки.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.04.2010, лицом, подавшим заявление, было отмечено, что оно обладает, в частности, исключительным правом на товарный знак «Двойная» по свидетельству №401971 в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 02.02.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.04.2010, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не явился.

При этом следует отметить, что указанное выше уведомление, отправленное в адрес правообладателя, было им получено 08.02.2010, согласно почтовому уведомлению о вручении соответствующего заказного письма адресату.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.10.2009, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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).

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 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 меняющем 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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Принимая во внимание то, что лицо, подавшее заявление, обладает исключительным правом на сходный товарный знак в отношении товаров 33 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие заинтересованности у лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1

статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака полностью.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 02.10.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенней дате его рассмотрения.

В силу изложенного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДВОЙНОЕ ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №125390 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 02.10.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 02.10.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ДВОЙНОЕ ЗОЛОТОЕ» по свидетельству №125390 полностью.