

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 25.03.2009, поданное компанией БАРРЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Кипр (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №151265, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «БРИЗ» по заявке №95711074/50 с приоритетом от 04.10.1995 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.03.1997 за №151265 в отношении товаров 33 класса МКТУ - винный напиток на имя АООТ «ВИНАП» (в настоящее время ОАО «ВИНАП») г. Новосибирск (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №151265 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления в соответствии пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 24.04.2009 о поступившем заявлении с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии по его рассмотрению, которое было получено правообладателем, о чем свидетельствует уведомление о вручении, имеющееся в материалах дела,

однако отзыв по мотивам заявления представлен не был и правообладатель участия в заседании коллегии не принял.

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии представило пояснения и материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленной тем обстоятельством, что неиспользуемый знак по свидетельству №151265 затрагивает его интересы, поскольку оно осуществляет деятельность по продвижению нового сорта пива «Бочкарев Бриз».

В подтверждение своей заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака лицо, подавшее заявление, представило следующие документы:

- Устав лица, подавшего заявление – копия на 29л.;
- Договор №464/05 от 01.01.2005 между ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис» (Агент) и ООО «Пивоварня Хейнекен» (Принципал) по оказанию услуг в области рекламы и продвижению товара и дополнительные соглашения к нему – копия на 13л.;
- Агентский договор № б/н от 01.04.2005 между ООО «Пивоварня Хейнекен» (Принципал) и ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис» (Агент) по осуществлению деятельности по продаже напитков и дополнительные соглашения к этому договору – копия на 10л.;
- Дополнительное соглашение №19 к Договору № б/н от 04.12.2007 от 23.10.2008 между ООО «Майлдберри» (Исполнитель) и ООО «Хейнекен Коммерческий Сервис» по разработке дизайна упаковочных материалов (этикетки для стеклянной бутылки) с приложением - копия на 12л.;

- Решение о принятии к рассмотрению заявок №№2009703989, 2009703990 на государственную регистрацию товарного знака; заявки на регистрацию товарного знака – копии на 14л.;
- Заявление компании Хейнекен СЕЕ Холдингс Б.В., аффилированной компании БАРЕЛ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, о согласованной схеме регистрации товарных знаков и производства продукции, маркированной этими знаками - оригинал и перевод на 5л.;
- Лицензионные договоры – копии на 16л.

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 25.03.2009, 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 пунктом 2 статьи 1486 Кодекса 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В связи с тем, что правообладателем, в установленном порядке уведомленным о поступившем заявлении, не были представлены какие-либо документы, подтверждающие использование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №151265 в отношении заявленных товаров в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки, коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 25.03.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.03.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №151265 полностью.