

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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 01.06.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЛЕЗА МОНАШКИ» по свидетельству №175006, поданное АО «Агровин Булбоака», с. Булбоака, Республика Молдова (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «СЛЕЗА МОНАШКИ» по заявке №98702164/50 с приоритетом от 18.02.1998 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.05.1999 за №175006 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ на имя ЗАО «ГБ Холдинг Вин», Москва. Впоследствии на основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного 29.10.2001 Роспатентом за №24149, правообладателем товарного знака стало ООО «МРК-Энергогрупп», Москва. В настоящее время на основании договора об уступке исключительного права на товарный знак, зарегистрированного 05.09.2003 Роспатентом за №31357, правообладателем товарного знака по свидетельству №175006 является ООО «ЭС.ЭЙ.КОНСАЛТ», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам 01.06.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175006 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение законодательно установленного срока в отношении части товаров 32 класса МКТУ («пиво») и всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления от 22.06.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.08.2010, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, вернулось с почты.

В Палату по патентным спорам отзыва правообладателя на заявление от 01.06.2010 представлено не было.

Лицом, подавшим заявление, для подтверждения заинтересованности, предусмотренной требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса, были представлены материалы, проанализировав которые, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175006 в отношении указанных в заявлении от 01.06.2010 товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления включает Кодекс, Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и 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.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

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 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

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 меняющих его существа.

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.

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 01.06.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре.

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 1505 Кодекса и статьей 17 Закона.

Ввиду этого, направив уведомления по адресам, имеющимся в Госреестре, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 01.06.2010 о

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175006 частично в связи с его неиспользованием.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №175006 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ в законодательно установленные сроки.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 01.06.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №175006 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

- (511) 32 - безалкогольные напитки, включенные в 32 класс; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков;