

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 22.11.2010, поданное Открытым акционерным обществом «Сибирь», г. Томск (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №261733, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2002731416/50 с приоритетом от 15.12.2002 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.01.2004 за №261733 в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ на имя Степанова В.М., г. Чебоксары (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №261733 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Деревенское», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2010, об отчуждении исключительного права на данный товарный знак его правообладателем в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты» стало Открытое акционерное общество «Вимм-Билль-Данн», Москва. В результате регистрации указанного договора было оформлено свидетельство №411172.

Остальные товары 29 класса МКТУ и все товары 30, 31, 32 и 33 классов МКТУ после регистрации договора были оставлены в перечне товаров в свидетельстве №261733.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Деревенское» по свидетельству №261733 в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обоснована в заявлении тем, что оно имеет намерение использовать в гражданском обороте обозначение «Деревенская» в отношении водки. Отмечено, что у него имеется лицензия на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки), и им были осуществлены подготовительные мероприятия к производству этого товара, а именно, были разработаны рецептура и технологическая инструкция по производству водки «Деревенская» и были заказаны услуги по разработке дизайна этикетки и концепции продвижения водки «Деревенская» (маркетинговые услуги).

В подтверждение указанного к заявлению им были приложены копии следующих документов:

- Лицензия на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки) – на 1 л. [1];
- Рецептура водки «Деревенская» – на 3 л. [2];
- Технологическая инструкция по производству водки «Деревенская» – на 7 л. [3];
- Договор об оказании маркетинговых услуг – на 2 л. [4];
- Изображение бутылки с этикеткой – на 1 л. [5];
- Макет этикетки – на 1 л. [6].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.02.2011, лицом, подавшим заявление, также был представлен образец самоклеящейся этикетки – на 1 л. [7].

В адреса правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 23.12.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 21.02.2011, 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 было получено правообладателем 05.01.2011, согласно почтовому уведомлению о вручении соответствующего заказного письма адресату.

В Палату по патентным спорам 18.02.2011 поступило факсимильное сообщение от правообладателя, содержащее просьбу перенести заседание коллегии, запланированное на 21.02.2011, в связи с необходимостью сбора информации, подтверждающей использование спорного товарного знака. Данное ходатайство не содержит каких-либо пояснений относительно причин неготовности правообладателя к заседанию коллегии.

Принимая во внимание дату получения правообладателем уведомления – 05.01.2011, коллегия Палаты по патентным спорам сочла, что у него было достаточно времени для сбора документов, свидетельствующих об использовании товарного знака, ввиду чего было отказано в удовлетворении вышеуказанного ходатайства.

Следует отметить, что в соответствии с абзацем 3 пункта 4.3 Правил неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2010, включает в себя Кодекс 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 пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 представленные лицом, подавшим заявление, документы [1 – 7], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Деревенское» по свидетельству №261733 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и однородных им товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Вместе с тем, им не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о его заинтересованности в приобретении исключительного права на сходное обозначение в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды», и в заявлении на этот счет не содержится каких-либо пояснений.

Исходя из указанного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного товарного знака только в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров данной регистрации товарного знака.

Коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Деревенское» по свидетельству №261733 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования данного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.11.2010 в отношении этих товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 22.11.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №261733 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ.