

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 06.05.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сомелье», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №223666, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001700998/50 с приоритетом от 16.01.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.10.2002 за №223666 в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Московский пиво-безалкогольный комбинат «ОЧАКОВО», Москва (далее – правообладатель), и срок действия регистрации товарного знака был продлен до 16.01.2021.

Товарный знак по свидетельству №223666 представляет собой словесное обозначение «BLUE SKY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 06.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «BLUE SKY» по свидетельству №223666 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса 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 им осуществляется деятельность на рынке алкогольной продукции на территории России через ЗАО «Мозель», единственным учредителем которого оно является.

В заявлении отмечено, что данная дочерняя компания лица, подавшего заявление, выпускает алкогольную продукцию, маркированную обозначением «Blue Heaven», и подана заявка на государственную регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака на имя лица, подавшего заявление, в отношении товаров 33 класса МКТУ (заявка №2009730910).

В подтверждение указанного к заявлению приложены копии следующих документов:

- Свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице [1];
- Решение единственного акционера ЗАО «Мозель» [2];
- Договоры поставки товара со спецификациями [3];
- Товарные накладные [4];
- Таможенные декларации [5];
- Платежные поручения [6].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 07.06.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.08.2011, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на данное заседание не явился.

При этом следует отметить, что уведомление, направленное в адрес правообладателя, было получено им 16.06.2011, согласно почтовому уведомлению о вручении соответствующего заказного письма адресату.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.05.2011, 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 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 представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 6], 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 «BLUE SKY» по свидетельству №223666 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ.

Исходя из указанного, правообладателю необходимо было представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении данных товаров.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 06.05.2011 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 уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «BLUE SKY» по свидетельству №223666 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 06.05.2011.

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

удовлетворить заявление от 06.05.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №223666 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ.