

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 ППС), рассмотрела заявление от 13.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №249132 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Постнофф и Ко» (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация спорного товарного знака по заявке №2002701069/50 с приоритетом от 08.01.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.06.2003 за №249132 на имя ЗАО «РАМОЗ», г. Рыбинск (далее - правообладатель) для товаров 01, 02, 04, 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «Иванна», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент расположен в обрамлении вензельной графики, состоящей из прямой черты и двух вензелей по бокам.

В палату по патентным спорам 13.07.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №249132 в отношении части товаров 32 класса МКТУ («пиво») и всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с неиспользованием товарного знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, а также в адрес для переписки, в установленном порядке были направлены уведомления от 22.07.2011 о дате заседания

коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 20.09.2011, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было им получено 17.08.2011, о чем свидетельствует уведомление Почты России о вручении корреспонденции.

В палату по патентным спорам отзыва от правообладателя на заявление от 13.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №249132 не поступало.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих при рассмотрении заявления, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 13.07.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

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.

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 меняющим его существа.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, 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.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации. Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, совместно с ООО «Родник-777» хозяйственной деятельности, связанной с производством алкогольной продукции. Согласно договору о совместной деятельности, заключенному между указанными лицами, ООО «Постнофф и Ко» располагает материально-технической базой, необходимой для организации приобретения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а ООО «Родник-777» - для использования этих объектов интеллектуальной собственности при производстве, хранении и реализации алкогольной продукции. Указанные юридические лица имеют намерение начать выпуск водки, маркированной обозначением «IVANKA» (которое сходно со спорным товарным знаком), после регистрации товарного знака. В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №249132 в отношении части товаров 32 класса МКТУ («пиво») и всех товаров 33 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 13.07.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре и материалах заявки №2002701069/50.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по

извещению правообладателя о заявлении от 13.07.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №249132.

В силу указанного палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №249132 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ в законодательно установленные сроки.

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

удовлетворить заявление от 13.07.2011 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №249132 в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ.