

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 24.11.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.12.2010, поданное по поручению компании ООО «25-ДВ», г. Уссурийск (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №280356, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2004700183/50 с приоритетом от 09.01.2004 произведена 20.12.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №280356 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ на имя Юникс интернашанал, инк. 235 Вашингтон Аве, Форт Лии НЖ 07024, США (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 24.11.2010 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №280356 по причине его неиспользования в течение трех лет до даты подачи настоящего заявления в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)». В качестве обоснования заинтересованности заявителем отмечается, что под маркой «Фрэш25» работает сеть супермаркетов, зарегистрированных на имя ООО «25-ДВ». Универсамы «Фрэш 25» наряду с реализацией готовой продукции, производит и собственную продукцию. В ассортименте универсамов присутствуют несколько сот наименований салатов,

горячих блюд, гарниров, хлебобулочных изделий, мясных и рыбных полуфабрикатов и др. Одним из подразделений сети является кондитерский цех.

В качестве подтверждения своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия свидетельства о праве собственности на нежилое помещение;
- копия протокола собрания участников ООО «25 ДВ»;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия устава ООО «25 ДВ»;
- фотографии магазина «Фреш 25»;
- фирменная упаковочная продукция;
- товарно-кассовые чеки;
- договор купли-продажи, заключенный с ООО «Эй-Пи Трейд», счета-фактуры, платежные поручения;
- договор поставки, заключенный с ООО «Алко-ДВ», товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения;
- договор поставки, заключенный с ООО «Компания Стимул», товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения;
- договор поставки, заключенный с ООО «Влад Марс», товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения;
- договор поставки, заключенный с ООО «Дилан», товарные накладные, счета-фактуры;
- сведения о заявке №2009710274/50, принадлежащей заявителю.

Заявление от 24.11.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 10.02.2011 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

Правообладатель свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.11.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), Кодекс и Правила.

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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего 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.

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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил Палаты по патентным спорам в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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.

С учетом даты (03.12.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 03.12.2007 по 02.12.2010 включительно.

Товарный знак по свидетельству №280356 является комбинированным, представляет собой квадрат желтого цвета, на котором расположены стилизованные изображения цветов розового цвета и словесный элемент «fresh», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита зеленого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 24.11.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №280356) и в материалах заявки №2004700183/50. На дату рассмотрения заявления (20.04.2011) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю по имеющемуся адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 24.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №280356 в связи с его неиспользованием.

Не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №280356 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 24.11.2010.

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

удовлетворить заявление от 24.11.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №280356 в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».