

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 23.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №282289, поданное ОАО «Росспиртпром», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «СТАРОРУССКИЕ» по заявке №2002721305 с приоритетом от 07.10.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.02.2005 за № 282289 на имя ООО «ЭСНА ТМ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В Палату по патентным спорам 22.07.2011 поступило заявление от 23.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СТАРОРУССКИЕ» по свидетельству №282289 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ по причине его неиспользования в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

К заявлению приложены материалы, свидетельствующие о заинтересованности лица, подавшего заявление, область деятельности которого связана с производством алкогольных напитков.

Лицо, подавшее заявление, имеет намерение реального использования в гражданском обороте сходного товарного знака «СТАРОРУССКАЯ» для маркировки

водки и осуществило для этого необходимые подготовительные действия, разработав рецептуру и подав заявку №2011706286 на регистрацию сходного товарного знака.

Вместе с тем, лицо, подавшее заявление, не представило каких-либо материалов, свидетельствующих о намерении использовать сходный товарный знак в отношении части товаров 32 класса МКТУ, относящихся к безалкогольным напиткам.

Правообладатель, в установленном порядке был уведомлен о поступившем заявлении, однако отзыва не представил. В своем устном выступлении на заседании коллегии, состоявшемся 02.12.2011, представитель правообладателя указал, что правообладатель не использует товарный знак по свидетельству №226673 в отношении товаров 32 (пиво) и 33 классов МКТУ, и, соответственно, не будет возражать против досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №282289 в отношении части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ, имеющих отношение к алкогольным напиткам.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 23.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СТАРОРУССКИЕ» по свидетельству №282289 убедительными.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает 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 течении 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 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

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: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание

представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем 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.

В связи с тем, что правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, не представил документов, подтверждающих использование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №226673 в отношении части товаров 32 и всех 33 классов МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам, в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки, коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для вывода об использовании товарного знака в установленные сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 23.09.2011.

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

удовлетворить заявление от 23.09.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №282289 в отношении товаров 32 «составы для изготовления ликеров, сусло пивное, сусло солодовое, экстракты хмелевые для изготовления пива» и 33 классов МКТУ.