

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 26.09.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2011, поданное компанией Диаджео Брэндс Б.В., Нидерланды (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №265912 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 23.03.2004 за №265912 по заявке №2002721588 с приоритетом от 09.10.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАМАСУТРА», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) для товаров/услуг 30, 32, 33, 35, 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 09.10.2012.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «BLACK&WHITE» и «вкус свободного кофе», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Словесные элементы расположены под изобразительным элементом, выполненным в виде прямоугольных фигур черного и белого цветов.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству

№265912 в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с неиспользованием товарного знака в течении трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о том, что компания Диаджео Брэндс Б.В. является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «BLACK&WHITE» в различных странах мира (Корея, Турция, Япония, Мальта, Мексика, Австрия, Германия, Китай, Швейцария и т.д.), зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ. На территории Российской Федерации на имя данной компании зарегистрирован товарный знак «BLACK&WHITE» по свидетельству №32801 в отношении товаров 33 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №265912. На имя лица, подавшего заявление, также подана заявка №2011714994 на регистрацию словесного товарного знака «BLACK&WHITE» в отношении товаров 33 класса МКТУ. Компания Диаджео Брэндс Б.В. выпускает виски, маркированные обозначением «BLACK&WHITE», которые пользуются большой популярностью во Франции, Венесуэле и Бразилии.

В этой связи компания Диаджео Брэндс Б.В. является заинтересованным лицом в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №265912 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В адрес правообладателя (ООО «КАМАСУТРА», 198903, Санкт-Петербург, г.Петродворец, ул. Зверинская, д. 11) и в адрес его представителя (197198, Санкт-Петербург, В.А.Старобогатовой, а/я 289), указанные в Госреестре и в материалах заявки №2002721588, в установленном порядке были направлены уведомления от 01.11.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 30.11.2011, с приложением заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Уведомление, направленное в адрес представителя правообладателя, было возвращено с отметкой почты «нет такого а/я».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.11.2011, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам заявления.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 26.09.2011 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС в случае непредставления правообладателем 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 26.09.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №265912) и в материалах заявки №2002721588. На дату рассмотрения заявления (30.11.2011) от правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 1505 Кодекса, не поступало.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 26.09.2011 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №265912 в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №265912 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 26.09.2011.

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

удовлетворить заявление от 26.09.2011 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №265912 в отношении товаров 33 класса МКТУ.