

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.05.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Роялти», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №214474 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) 13.06.2002 за №214474 по заявке №2000712054/50 с приоритетом от 24.05.2000 на имя Соловьева Филиппа Анатольевича для товаров/услуг 29, 30, 32, 33, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Срок действия регистрации данного товарного знака продлен до 24.05.2020.

Роспатентом 05.03.2003 за №2831 был зарегистрирован договор об уступке товарного знака по свидетельству №214474, согласно которому новым правообладателем товарного знака является – Закрытое акционерное общество «Детчинский завод», Калужская обл. (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение в виде этикетки с кольереткой. В центральной части этикетки выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «Манастирский орден».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.05.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №214474 в отношении товара «пиво» 32 класса МКТУ и всех товаров 33 класса МКТУ.

Лицом, подавшим заявление, было представлено соглашение о сотрудничестве от 10.03.2010, заключенное им с ООО «Винхол», о совместном производстве алкогольсодержащей продукции (вина) под комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «МОНАСТЫРСКИЙ ОРДЕН». ООО «Роялти» в соответствии с указанным соглашением предпринимает необходимые действия по получению правовой охраны на словесное обозначение «МОНАСТЫРСКИЙ ОРДЕН». После получения исключительных прав на обозначение «МОНАСТЫРСКИЙ ОРДЕН» на имя лица, подавшего заявление, ООО «Винхол» берет на себя обязанность разработать дизайн этикетки продукции. Кроме того, ООО «Роялти» и ООО «Винхол» договорились о заключении лицензионного договора после получения лицом, подавшим заявление, правовой охраны на товарный знак. Согласно соглашению производство продукции под обозначением со словесным элементом «МОНАСТЫРСКИЙ ОРДЕН» будет осуществляться путем размещения заказов и заключения договоров на производство на территории Российской Федерации и Европейских стран. В свою очередь ООО «Винхол» осуществляет хозяйственную деятельность путем размещения заказов на производство вина у компании Р&Д Экспресс Ауссенхандельс ГМБХ, Германия, которое поставляют на территорию Российской Федерации ООО «ВинЛэнд» и ООО «МОРО».

В связи с изложенным ООО «Роялти» является заинтересованным лицом в подаче заявления и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №214474 в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ.

В адрес правообладателя (ЗАО «Детчинский завод», 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, пос. Детчино) и в адрес его представителя (ГНУ ВНИИ пищевой биотехнологии РАСХН, патентный отдел, 109033, Москва, ул. Самокатная,

д. 4-б), указанные в Госреестре и в материалах заявки №2000712054/50, в установленном порядке были направлены уведомления от 24.05.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.07.2011, с приложением заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Заседание коллегии, назначенное на 06.07.2011, было перенесено в связи с ходатайством правообладателя, которое мотивировалось необходимостью предоставления ему дополнительного времени для сбора документов, подтверждающих использование товарного знака по свидетельству №214474. Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о новой дате заседания коллегии, назначенной на 02.09.2011.

На заседание коллегии, состоявшееся 02.09.2011, правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.05.2011 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.

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, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №214474 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ и товара «пиво» 32 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 11.05.2011.

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

удовлетворить заявление от 11.05.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №214474 в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво» и всех товаров 33 класса МКТУ.