

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 24.06.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №328335 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СаШиКо», г.Омск (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ВТ 2000» по заявке №2005727404/50 с приоритетом от 27.10.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.06.2007 за №328335 на имя Акционерного дружества «Булгартабак-Холдинг», Болгария, (далее – правообладатель), в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №328335 в отношении всех товаров 34 класса МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 11.07.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 09.09.2011, с приложением копии заявления в адрес правообладателя.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.09.2011, от правообладателя поступило ходатайство о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, в связи с необходимостью сбора материалов, подтверждающих использование товарного знака по свидетельству №328335. Вместе с указанным ходатайством правообладатель представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака по свидетельству №328335 является одним из ведущих мировых производителей табачных изделий;
- в настоящее время предприятие правообладателя находится в стадии приватизации и торгов, поэтому не обладает достаточными возможностями для подготовки всей документации по использованию товарного знака;
- в Российской Федерации проходила широкая рекламная кампания в период с 1998-1999 г.г., 2002 г., 2004 г., 2005 г., 2006 г.

Правообладателем были представлены копии следующих документов:

1. письмо Руководителю Роспатента Симонову Борису Петровичу;
2. распечатки из журналов «Табачный бизнес» за 2004 г., 2003 г., 2001 г.;
3. фотоотчет рекламной кампании «Булгартабак» за сентябрь 1998 г., за май 1999 г., за июнь 1999 г., за июль 1999 г.;
4. статьи из журнала «Табак и Бизнес» за январь-февраль 2001 г.;
5. статьи рекламного характера из журнала «Тобассо SHOP» за январь 2005 г., июль 2004 г., июль 2006 г.
6. договоры с Германией, Молдовой, Англией, с Чехией.

На основании изложенного правообладатель считает, что заявление ООО «СаШиКо» подлежит отклонению в полном объеме.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на 18.10.2011.

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся в назначенное время, правообладатель не явился.

В качестве подтверждения заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по

свидетельству №328335 согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, подавшее заявление, представило материалы, свидетельствующие об осуществлении им деятельности по производству сигарет. Кроме того, лицо, подавшее заявление, подало заявку на регистрацию товарного знака, в отношении сходного обозначения «BT – business tobacco», в связи с чем, товарный знак по свидетельству №328335 может являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке № 2010742163 в отношении однородных товаров.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.06.2011 включает в себя указанные выше Гражданский кодекс Российской Федерации и 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 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.

Товарный знак представляет собой этикетку, в верхней части которой размещен герб, в центральной части на фоне квадрата темно-серого цвета расположено буквенное обозначение «ВТ» и число «2000».

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак по свидетельству №328335 в отношении товаров 34 класса МКТУ.

С учетом даты (27.06.2011) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 27.06.2008 по 26.06.2011 включительно.

Анализ представленных документов [2-5] показал, что широкая рекламная кампания продукции правообладателя проходила в Российской Федерации в период с 1998 года по 1999 год, что выходит за рамки периода доказывания использования товарного знака.

Остальные документы, представленные правообладателем не относятся к распространению продукции (сигарет) на территории Российской Федерации в исследуемый период времени и не могут быть приняты в качестве доказательства использования товарного знака по свидетельству №328335 в исследуемый период времени.

Таким образом, не располагая доказательствами использования товарного знака по свидетельству №328335, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 24.06.2011.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить заявление от 24.06.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №328335.