

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 09.03.2011, поданное ООО «Кубань-Ти», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 299595 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «КУБАНЬ» по заявке № 2004713735/50 с приоритетом от 21.06.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.12.2005 за № 299595 в отношении товаров и услуг 03-05, 08, 09, 11-16, 18, 20-22, 24-33, 35-39, 41-44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ОАО "Футбольный клуб "Кубань", Россия (далее – правообладатель). Срок действия – до 21.06.2014.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 299595 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления от 09.03.2011.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся

19.05.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения к материалам [1], касающимся заинтересованности в подаче заявления от 09.03.2011. Кроме того, лицом, подавшим заявление, был скорректирован объем притязаний по заявлению, а именно, выражена просьба – считать заявление от 09.03.2011 поданным в отношении товаров и услуг:

30 класса МКТУ: вещества ароматические кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; какао; какао-продукты; кофе; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; настои нелекарственные; цикорий; чай; чай со льдом; эссенции пищевые, а именно кофейные и чайные эссенции, эссенции какао;

35 класса МКТУ: организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; продажа аукционная.

Представленные материалы [1] свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства и реализации чаев с использованием сходного обозначения «KUBAN-TEA». Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ.

От правообладателя 18.05.2011 поступило ходатайство о переносе даты заседания коллегии, доводы которого сводятся к тому, что «...рассмотрение дела в отсутствии представителя правообладателя может привести к неполно выясненным обстоятельствам...», а представитель по доверенности Григорьянц А.А. болен (копии доверенности [2] и справки [3] приложены). В ходатайстве также указано, что правообладатель готов предоставить необходимые доказательства использования своего знака для продвижения на рынке различных товаров (спортивной экипировки, атрибутики, сувенирной продукции, печатных изданий, билетов и т.д.). На заседании коллегии, состоявшемся 19.05.2011, правообладатель отсутствовал и других доводов по мотивам заявления не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по

патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.03.2011 включает вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

Ходатайство правообладателя от 18.05.2011 было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 19.05.2011. В удовлетворении ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано ввиду следующего.

Просьба о переносе сроков рассмотрения заявления от 09.03.2011 обоснована в ходатайстве болезнью представителя правообладателя А.А. Григорьянца, при этом указано на наличие документов по оказанию услуг «...по продвижению на рынке различных товаров...». Поскольку при корректировке объема притязаний лицо, подавшее заявление, отказалось от услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров для (третьих лиц)», и заявление в части этой услуги не рассматривалось, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовали основания для рассмотрения вопроса использования в данной части в присутствии представителя правообладателя.

В распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не было представлено материалов, которые могли бы свидетельствовать об использовании товарного знака по свидетельству № 299595 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «вещества ароматические кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; какао; какао-продукты; кофе; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; настои нелекарственные; цикорий; чай; чай со льдом; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и

эфирных масел]», и услуг 35 класса МКТУ: «организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; продажа аукционная».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 299595 в отношении указанной части товаров 30 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 09.03.2011.

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

удовлетворить заявление от 09.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 299595 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «вещества ароматические кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; какао; какао-продукты; кофе; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки какао; настои нелекарственные; цикорий; чай; чай со льдом; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]», и услуг 35 класса МКТУ: «организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; продажа аукционная».