

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 14.10.2010 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации №831499 в связи с неиспользованием знака, поданное по поручению американской компании «КРАФТ ФУДС ГЛОБАЛ БРЭНДС ЛЛК» (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация №831499 знака «BARNIE'S» произведена Международным Бюро ВОИС 25.02.2004 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ. Владелец регистрации является *Barnie's II, Inc.*, 2126 W. Landstreet Road Orlando, Florida 32809, US (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №831499 знака «BARNIE'S» в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Лицо, подавшее заявление, обосновывая свою заинтересованность при подаче заявления, отметило, что оно является правообладателем комбинированного товарного знака «Медвежонок БАРНИ» по свидетельству №351066, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ. Товарный знак по свидетельству №351066 интенсивно используется на территории России для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ ОАО с иностранными инвестициями «Большевик», являющимся аффилированным лицом компании «КРАФТ ФУДС ГЛОБАЛ БРЭНДС ЛЛК». Кроме

того, заявитель намерен расширить правовую охрану товарного знака «БАРНИ» путем подачи международной заявки №1041305, в том числе, на Российскую Федерацию. Услуги в области розничной продажи кофе и чая, входящие в перечень международной регистрации №831499, тесно связаны с товарами 30 класса МКТУ, в связи с чем заявитель заинтересован в досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №831499 на территории России в полном объеме.

В качестве подтверждения заинтересованности лицом, подавшим заявление, представлены следующие документы:

- копия официальной публикации сведений о международной регистрации №831499 знака «BARNIE'S»;
- копия официальной публикации сведений о товарном знаке «Медвежонок БАРНИ» по свидетельству №351066;
- копия официальной публикации сведений о международной регистрации №1041306 знака «БАРНИ»;
- информация об истории ОАО с иностранными инвестициями «Большевик» и о выпускаемой продукции «Медвежонок БАРНИ»;
- список аффилированных лиц ОАО с иностранными инвестициями «Большевик».

Заявление от 14.10.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 28.10.2010 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

Правообладатель, надлежащим образом уведомленный о дате заседания коллегии, свой отзыв по мотивам заявления не представил.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 14.10.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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

На основании пункта 2 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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

От лица, подавшего заявление, 09.03.2011 поступила просьба о признании заявления от 14.10.2010 отозванным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по заявлению от 14.10.2010 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны знака по международной регистрации №831499.