

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 28.03.2011, поданное ЗАО «Белое золото», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 166203 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «RUSSIAN GOLDEN» по заявке № 97705002/50 с приоритетом от 08.04.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.07.1998 за № 166203 в отношении товаров и услуг 32, 33 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя: «Научно-производственного объединения пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности», Москва. В настоящее время знак принадлежит Государственному учреждению «Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности» Российской академии сельскохозяйственных наук, Россия (далее - правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 08.04.2017.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.03.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 166203 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво», и услуг 42 класса МКТУ: «реализация

товаров 32 класса МКТУ».

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления от 28.03.2011.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.05.2011, лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения к материалам [1], касающимся заинтересованности в подаче заявления от 28.03.2011. Представленные материалы [1] свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области производства и реализации алкогольной продукции с использованием сходного обозначения «РУССКОЕ ЗОЛОТО». Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении вышеуказанных товаров и услуг 32 и 42 классов МКТУ.

От правообладателя 18.05.2011 поступило ходатайство о переносе даты заседания коллегии, в связи с нахождением руководства института в командировке. Ходатайство подписано главным бухгалтером. На заседании коллегии, состоявшемся 19.05.2011, правообладатель отсутствовал и доводов по мотивам заявления не представил. Отзыва и каких-либо документов также представлено не было. Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в материалах дела имеется почтовое уведомление о вручении, согласно которому уведомление о дате заседания коллегии было получено правообладателем 11.04.2011.

Указанное ходатайство правообладателя было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 26.05.2011. С учетом всех обстоятельств дела доводы, изложенные в ходатайстве, были признаны неубедительными, и в удовлетворении ходатайства было отказано.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 28.03.2011 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.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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 на территории Российской Федерации.

В распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не было представлено материалов, которые могли бы свидетельствовать об использовании товарного знака по свидетельству № 166203 в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво», и услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров 32 класса МКТУ».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 166203 в отношении указанных товаров 32 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 28.03.2011.

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

удовлетворить заявление от 28.03.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 166203 в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво», и услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров 32 класса МКТУ».