

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 04.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным элементом «CarneVale» по свидетельству №302573, поданное компанией КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп. Зед. о.о., Польша (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака со словесным элементом «CarneVale» по заявке №2004719299/50 с приоритетом от 25.08.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.03.2006 за №302573 в отношении товаров и услуг 03, 16, 25, 28, 35, 40, 41, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Карнавал 2000», Москва. В настоящее время на основании зарегистрированного Роспатентом договора №РД0044448 от 10.12.2008 об уступке товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве, правообладателем данного товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью «Карнавал», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №302573 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «CarneVale», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета, а также расположенный над словесным элементом изобразительный элемент в виде девяти кругов разного цвета, расположенных в три ряда по три фигуры. Товарный знак охраняется в синем, желтом, малиновом, оранжевом, красном, светло-зеленом, зеленом, голубом, фиолетовом цветовом сочетании.

В палату по патентным спорам 05.04.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №302573 в связи с его

неиспользованием непрерывно в течение законодательно установленного срока в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Лицом, подавшим заявление, для подтверждения заинтересованности, предусмотренной требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса, были представлены материалы, согласно которым компания КОНЦЕПТ ПРОДУИТ, Сп. Зед. о.о. производит товары, однородные по отношению к тем, для которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а именно осуществляет деятельность в области производства парфюмерной продукции и имеет намерение использовать в своей деятельности обозначение «CARNAVAL». Проанализировав представленные документы, коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №302573 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В адрес правообладателя (ООО «Карнавал», ул. Олеко Дундича, д.19/15, Москва, 121096), указанный в Госреестре, а также в адрес для переписки (ООО «Союзпатент», ул. Ильинка, 5/2, Москва, 103735), в установленном порядке были направлены уведомления от 11.04.2011 о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 02.06.2011, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, было им получено 18.04.2011, что подтверждается почтовым уведомлением о вручении. Уведомленный в установленном порядке правообладатель на заседание коллегии 02.06.2011 не явился и отзыв по мотивам заявления с доказательствами использования товарного знака по свидетельству №302573 не представил.

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

Правовая база для рассмотрения заявления включает Кодекс 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.

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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 04.04.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки №2004719299/50 и Госреестре.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о заявлении от 04.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №302573.

В силу указанного палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №302573 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ в законодательно установленные сроки.

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

удовлетворить заявление от 04.04.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №302573 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.