

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 08.02.2010, поданное ООО «ВХ Ростов-на-Дону», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №289008, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке №2004718953/50 с приоритетом от 20.08.2004 зарегистрирован 17.05.2005 за №289009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЖИВАЯ ВОДА», г. Кострома (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На основании решения Роспатента от 06.11.2009 правовая охрана товарного знака по свидетельству №289009 прекращена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, в настоящее время правовая охрана товарного знака распространяется только на товары 29, 30, 32 классов МКТУ, указанные в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №289008 в отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво» в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Лицом, подавшим заявление, согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве подтверждения его заинтересованности были указаны следующие материалы:

1. Письмо ЛВЗ «Фортуна» о возможности оказания услуг по розливу водки;
2. Письмо ООО «Глас Декор КМВ»;
3. Фотографии эскизов этикеток и макетов бутылок;
4. Счет за разработку дизайна и промышленного образца «Иван Купала».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №289008, ознакомленный в установленном порядке с материалами заявления, представил отзыв на заявление, в котором изложил мнение о том, что лицо, подавшее заявление, не доказало свою

заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №289008 в отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво».

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.

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 был 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 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 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.

В силу изложенного, не располагая доказательствами использования, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №289008 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво» и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 08.02.2010.

В отношении довода правообладателя, касающегося заинтересованности лица, подавшее заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №289008 в отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво», следует указать следующее.

Лицо, подавшее заявление, представило доказательства подготовки к производству водки (товары 33 класса МКТУ) под названием «ИВАН КУПАЛА». При этом лицом, подавшим заявление, подана заявка №2008715449/50 на регистрацию товарного знака для данных товаров.

В связи с тем, что товары 32 класса МКТУ – «пиво» являются однородными товарам 33 класса МКТУ, имеются основания для вывода о том, что регистрация спорного знака в отношении товаров «пиво» затрагивает права и законные интересы лица, подавшего заявление.

Таким образом, мнение правообладателя об отсутствии заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №289008 в отношении товаров 32 класса МКТУ – «пиво» ошибочно.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 08.02.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №289008 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) синий, черный, красный, желтый, зеленый, белый.

(511)

29- мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые;

30- кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лёд;

32- минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.