

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.07.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.07.2008, поданное от имени компании «Бент Карлсен Трейдинг Скандинавия Актиеболаг, Швеция (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТРОЛЛЬ» по свидетельству №188751, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ТРОЛЛЬ» по заявке №98716699/50 с приоритетом от 16.10.1998 произведена 19.05.2000 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №188751 на имя Общества с ограниченной ответственности «ТРОЛЛЬ», 141850, Московская обл., Дмитровский р-н, пос. Деденево, Московское ш., д. 1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне, со сроком действия в течение 10 лет. Срок действия регистрации продлен до 16.10.2018.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТРОЛЛЬ» по свидетельству №188751 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 32, 33 классов МКТУ, по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления. На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, ограничило объем своих притязаний товарами 32 класса МКТУ «пиво» и товарами 33 класса МКТУ (приложение 2 к протоколу заседания коллегии от 11.03.2009), указав в качестве периода неиспользования пятилетний срок, предшествующий дате подачи заявления.

Заявление от 25.07.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 22.08.2008 с приложением копии заявления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.03.2009.

Представитель правообладателя присутствовал на заседании коллегии по рассмотрению заявления от 25.07.2008, отзыв на заявление правообладателем представлен не был.

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

С учетом даты (19.05.2000) регистрации товарного знака по свидетельству №188751 правовая база для рассмотрения заявления от 25.07.2008 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), часть четвертую Кодекса, и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

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 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.

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. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, 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 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.

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

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении 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.

С учетом даты (28.07.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 28.07.2008 по 27.07.2003 включительно.

Товарный знак «ТРОЛЛЬ» по свидетельству №188751 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного изображения тролля, а также словесный элемент «ТРОЛЛЬ», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 16, 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 39, 40 классов МКТУ.

Ввиду того, что правообладателем не были представлены документы, свидетельствующие об использовании товарного знака «ТРОЛЛЬ» по свидетельству №188751 Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленном пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.07.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ТРОЛЛЬ» по свидетельству №188751 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг: