

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), рассмотрела заявление от 04.10.2011, поданное компанией «Эрманн АГ», Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 222703, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2000727659 с приоритетом от 30.10.2000 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.09.2002 за № 222703 в отношении товаров 05, 06, 16, 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Гранд», Москва.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.05.2009, об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стала компания «ОНОМЕНТО КО ЛТД», Кипр (далее – правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака был продлен до 30.10.2020.

Товарный знак по свидетельству № 222703 представляет собой словесное обозначение «ГРАНД ЭКСКЛЮЗИВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГРАНД ЭКСКЛЮЗИВ» по свидетельству № 222703 в отношении товаров 29 класса МКТУ «фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье,

компоты; молоко; молочные продукты» и товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака была обоснована в заявлении тем, что оно является производителем широкого спектра продуктов питания и имеет намерение реального использования в гражданском обороте на территории Российской Федерации сходных обозначений «ГРАНД ДЕСЕРТ» и «GRAND DESSERT» в отношении однородных товаров, в связи с чем им были поданы заявки на государственную регистрацию этих обозначений в качестве товарных знаков на его имя в отношении соответствующих товаров (заявки №№ 2011720848 и 2011720847).

В подтверждение указанного были приложены к заявлению и были представлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.01.2012, копии следующих документов:

- Сведения о заявках №№ 2011720848 и 2011720847 на государственную регистрацию товарных знаков «ГРАНД ДЕСЕРТ» и «GRAND DESSERT» [1];
- Макеты упаковки товаров и реклама [2];
- Договор поставки товаров со спецификацией [3];
- Распечатки сведений из Интернета [4];
- Выписка из ЕГРЮЛ [5].

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 23.11.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.01.2012, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на данное заседание не явился.

При этом следует отметить, что уведомление, направленное в адрес правообладателя, было получено им 21.12.2011, согласно почтовому уведомлению о вручении соответствующего заказного письма адресату.

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

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.10.2011, включает в себя Кодекс и 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 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 пунктом 3 статьи 1486 Кодекса 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 меняющем его существа.

В соответствии с абзацем 2 пункта 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 5], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГРАНД ЭКСКЛЮЗИВ» по

свидетельству № 222703 в отношении товаров 29 класса МКТУ «фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; молоко; молочные продукты» и товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 04.10.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ГРАНД ЭКСКЛЮЗИВ» по свидетельству № 222703 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ «фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; молоко; молочные продукты» и товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 04.10.2011.

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

удовлетворить заявление от 04.10.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 222703 в отношении товаров 29 класса МКТУ «фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; молоко; молочные продукты» и товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».