

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 08.08.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Такара», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №230895, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001732556/50 с приоритетом от 26.10.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.12.2002 за №230895 в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДИОНИС КЛУБ», Московская область.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2003, об уступке товарного знака исключительное право на него было передано Обществу с ограниченной ответственностью «ПАНАЛКО», Москва.

На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.04.2006, об уступке товарного знака его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «ДИОНИС КЛУБ», Московская область (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №230895 представляет собой словесное обозначение «ТАКАР ТАСАР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.08.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ТАКАР ТАСАР» по свидетельству №230895 в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама, продвижение товаров для третьих лиц», услуг 39 класса МКТУ «упаковка и хранение товаров» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.01.2010, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство, в котором содержится просьба указанное в заявлении притязание в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» считать ошибочным и рассматривать данное заявление в отношении аналогичных услуг 42 класса МКТУ, приведенных в спорной регистрации товарного знака.

В подтверждение своей заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ТАКАР ТАСАР» по свидетельству №230895 лицо, подавшее заявление, представило на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.01.2010, следующие материалы:

- Копия свидетельства на товарный знак №382247 – на 1 л. [1];
- Распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №382247 – на 1 л. [2];
- Распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №389918 – на 1 л. [3].

В адреса правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 08.10.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.01.2010, с приложением копии заявления.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не явился.

При этом следует отметить, что уведомление Палаты по патентным спорам от 08.10.2009 о назначении даты заседания коллегии на 15.01.2010, отправленное в почтовый адрес правообладателя, было возвращено почтовым отделением в Палату по патентным спорам с отметкой «адресат по указанному адресу не значится». Уведомление, отправленное правообладателю в его адрес для переписки, было получено им 28.10.2009, согласно почтовому уведомлению о вручении соответствующего заказного письма.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.09.2009, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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).

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 абзацем 1 пункта 1 статьи 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

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.

Содержащаяся в рассматриваемом заявлении просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТАКАР ТАСАР» по свидетельству №230895 в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама, продвижение товаров для третьих лиц» не может быть удовлетворена ввиду того, что перечень товаров и услуг данной регистрации товарного знака не содержит указанных услуг.

Перечень товаров и услуг спорной регистрации товарного знака не содержит также и услуг 43 класса МКТУ. Вместе с тем, «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», в отношении которых в заявлении испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, аналогичны услугам 42 класса МКТУ «обеспечение продуктами питания и напитками», приведенным в

перечне товаров и услуг данной регистрации товарного знака. Ходатайством от 15.01.2010 лицо, подавшее заявление, соответствующим образом скорректировало предмет рассматриваемого заявления относительно данных услуг.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства и представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 3], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие заинтересованности у лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех услуг 39 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ «обеспечение продуктами питания и напитками».

Следует отметить, что отличительная часть («Такара») фирменного наименования лица, подавшего заявление, фонетически сходна со словесными элементами («ТАКАР ТАСАР»), составляющими спорный товарный знак. При этом лицо, подавшее заявление, обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №382247 [1 – 2], который зарегистрирован в отношении идентичных услуг 39 и 43 классов МКТУ.

Кроме того, лицо, подавшее заявление, обладает исключительным правом на сходный товарный знак со словесным элементом «ТАКАРА» по свидетельству №389918 [3], который зарегистрирован в отношении услуг 39 и 43 классов МКТУ.

Таким образом, правообладателю надлежит представить доказательства использования товарного знака «ТАКАР ТАСАР» по свидетельству №230895 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ «обеспечение продуктами питания и напитками».

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 08.08.2009 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 уведомление правообладателю в его почтовый адрес и адрес для переписки, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ТАКАР ТАСАР» по свидетельству №230895 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех услуг 39 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ «обеспечение продуктами питания и напитками» и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 08.08.2009 в отношении этих услуг.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 08.08.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «ТАКАР ТАСАР» по свидетельству №230895, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(511)

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

33 – алкогольные напитки [за исключением пива].

35 – сбыт товара через посредников; агентства по импорту-экспорту.

42 – реализация товаров.