

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 20.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №145736 в связи с его неиспользованием, поданное ИП Бикмуллиной Г.Х, г.Казань (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №95706041/50 с приоритетом от 31.05.1995 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, (далее – Госреестр) 16.09.1996 за №145736 на имя ТОО – Фирма «Шанс», Россия, в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 31.05.2015.

На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 11.02.2004 за №32773, в отношении всех товаров и услуг правообладатель передал свое исключительное право на вышеуказанный товарный знак ООО «Журнал «5 Колесо», Россия.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 05.06.2008 №РД0036955, право на товарный знак передано ООО «Журнал «5К», Россия, (далее – правообладатель) в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак представляет собой комбинированное обозначение. Словесная часть знака состоит из слова «КОЛЕСО», выполненного буквами русского алфавита в лаконичной манере, обведенными контуром черного цвета. Изобразительная

часть знака представляет собой четырехугольник, внутри которого изображена цифра «5».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №145736 в связи с его неиспользованием в отношении услуг 37 класса МКТУ.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.01.2011.

Для подтверждения заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №145736 лицом, подавшим заявление, были представлены материалы [1].

Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные лицом, подавшим заявление, документы не подтверждают в полной мере его заинтересованность.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 20.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №145736 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 20.09.2010 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.09.2010 включает вышеуказанные Кодекс, Правила и Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (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 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 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Рассматриваемый товарный знак по свидетельству №145736 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КОЛЕСО», выполненный оригинальным шрифтом буквами белого цвета обведенными контуром черного цвета, и изобразительный элемент, выполненный в виде прямоугольника, внутри которого расположена цифра «5».

Анализ представленных лицом, подавшим заявление, материалов [1] показал, что оно как субъект хозяйственной деятельности имеет намерение реально использовать в гражданском обороте обозначение сходное с товарным знаком по свидетельству №145736, для индивидуализации таких услуг как техническое обслуживание автомашин, тем самым имеет законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

В этой связи прослеживается заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №145736 в отношении всех услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Что касается мнения правообладателя об отсутствии документов, подтверждающих сумму расходов на рекламу, то коллегия не принимает его во внимание, поскольку предметом рассмотрения спора по существу является вопрос использования товарного знака по свидетельству №145736, а не установление факта произведенных расходов лицом, подавшим заявление.

Ввиду изложенного выше, правообладателю следует доказать использование товарного знака по свидетельству №145736 в отношении услуг 37 класса МКТУ, а именно «ремонт и техническое обслуживание автомобилей, информация по вопросам ремонта».

Отзыв правообладателя не содержит сведений и документов о действительном использовании товарного знака по свидетельству №145736 в отношении указанных выше услуг, непосредственно правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование данного товарного знака под контролем правообладателя.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №145736 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки для услуг 37 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 20.09.2010.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.09.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №145736, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

16 - газеты, издания печатные, журналы (периодические издания).

35 - выпуск рекламных материалов.

42 - реализация товаров.