

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, 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 27.06.2008, поданное ООО "НИКА'С" (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «НикС+» по свидетельству №241123 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «НикС+» произведена 25.03.2003 за №241123 по заявке №2001707552/50 с приоритетом от 14.03.2001 на имя Колокольчикова Олега Владимировича, г. Курск (далее – правообладатель) в отношении товаров 01-24, 26-34 и услуг 35-42 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.

Согласно приведенному в заявке описанию "комбинированный товарный знак содержит словесный элемент «НикС+», который представляет собой искусственно образованное слово, и изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение листа бумаги с тенью под ним".

Правовая охрана предоставлена знаку в белом, черном, сером цветовом сочетании.

Решением Палаты по патентным спорам от 03.09.2007 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «НикС+» по свидетельству №24112 в отношении всех товаров 16, 18 классов МКТУ.

Таким образом, в настоящее время регистрация товарного знака «НикС+» по свидетельству №24112 действует в отношении товаров 1-15, 17, 19-24, 26-34 и услуг 35-42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации №241123 товарного знака «НикС+» частично, а именно, в отношении приведенных в свидетельстве товаров 14 класса МКТУ, по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет до даты подачи данного заявления.

В адрес правообладателя (О.В. Колокольчикову, ул. Заводская, д. 13, кв. 10, г.

Курск, 305007) и его представителя (Патентному поверенному РФ И.А. Носовой, ул. Братиславская, д. 10, кв. 31, Москва, 109341) в установленном порядке были направлены уведомления от 23.07.2008 за №2001707552/50(907557) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 13.02.2009, с приложением копии заявления.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от 27.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации №241123 частично ввиду нижеследующего.

С учетом даты регистрации (25.03.2003) товарного знака «НикС+» по свидетельству № 241123, правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) и упомянутые 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.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

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.

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 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 со статьей 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 меняющих его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК 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 меняющих его существа.

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 19.01.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации №241123 и в материалах заявки №2001707552/50.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака №241123 в Роспатенте не зарегистрированы, а также изменения в наименование и адрес правообладателя внесены не были.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности

по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 27.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему товарного знака «НикС+» частично.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации №241123 товарного знака «НикС+» частично, содержащим документальное подтверждение использования данного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 27.06.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.06.2008, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №241123 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

- (591)
(511)
- 01 - белый, черный, серый.
химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.
- 02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественной печати.
- 03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; зубные порошки и пасты.
- 04 - технические масла и (консистентные) смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.
- 05- гигиенические препараты; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
- 06- обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; изделия из обычных металлов, включенные в данный класс; руды.
- 07- машины и станки; моторы и двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); муфты, соединения, сцепки и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным управлением; инкубаторы.
- 08- ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.
- 09- приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, контроля (проверки), спасания; огнетушители.

- 10- приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.
- 11- устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции.
- 12- транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.
- 13- огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.
- 15- музыкальные инструменты.
- 17- каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, включенные в этот класс; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.
- 19- неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.
- 20- мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, включенные в данный класс, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.
- 21- домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов [стальная стружка]; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса, включенные в этот класс.
- 22- канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, включенные в этот класс; набивочные материалы, за исключением резиновых и пластмассовых; текстильное волокнистое сырье.
- 23- пряжа и нити текстильные.
- 24- ткани и текстильные изделия, включенные в этот класс; одеяла, покрывала и скатерти.
- 26- кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, застежки, крючки и блочки, шнурки, булавки и иглы; искусственные цветы; волосы накладные; парики; украшения для одежды; украшения для шляп, за исключением изготовленных из благородных металлов; коробки для принадлежностей для

шитья.

- 27- ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными; газоны искусственные.
- 28- гимнастические и спортивные товары, включенные в данный класс; елочные украшения; безделушки для вечеров, дискотек; карнавальные маски.
- 29- мясо, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; масла и жиры пищевые; альгинаты пищевые; чипсы.
- 30- кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, крупы, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; пряности; пищевой лед; ароматические вещества, за исключением эфирных масел; загустители для пищевых продуктов; пищевые эссенции; солод пищевой; украшения съедобные для пирожных и тортов.
- 31- сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод; кормовые добавки, за исключением используемых для медицинских целей.
- 32- пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; составы для изготовления ликеров; сиропы для напитков; молоко миндальное; пивное сусло; порошки для изготовления газированных напитков; хмелевые экстракты для изготовления пива.
- 33- алкогольные напитки [за исключением пива]; спиртовые эссенции; экстракты спиртовые.
- 34- табак; курительные принадлежности; спички.
- 35- офисная служба.
- 36- страхование; таможенные агентства.
- 37- строительство; ремонт; установка оборудования; станции автозаправочные; техническое обслуживание транспортных средств; стирка; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; ремонт и чистка часов; установка и ремонт электроприборов; реставрация мебели; разработка карьеров; газопроводные работы; бурение скважин; валяние тканей; водопроводные работы; заточка ножей.
- 38- связь; агентства печати.
- 39- транспорт; упаковка и хранение товаров; организация путешествий; служба спасения; распределение электроэнергии.

- 40- обработка материалов; гончарные работы; гравирование; дезодорация воздуха; дубление; измельчение плодов; обработка киноплёнки; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение продуктов питания; крашение; кузнечные работы; обработка мехов; обработка металлов; химическая переработка нефти; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; повторная обработка мусора и отходов; обработка тканей; обработка шерсти; обрамление художественных работ; переделка одежды; переплетные работы; печатание рисунков, схем, чертежей, выкроек; печатание фотографий; пошив одежды; сборочно-монтажные работы; убой скота; стеклодувные работы; обработка стекла.
- 41- воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.
- 42- обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; дизайн; моделирование одежды; охрана; пейзажное садоводство декоративное; медицинская помощь; похоронные бюро; редактирование; детские ясли; услуги по ведению домашнего хозяйства; консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями; контроль качества.