

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «lider» по свидетельству № 287562, поданное Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «ЛИДЕР» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «lider» по заявке 2003710152/50 с приоритетом 21.05.2003, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.04.2005 за № 287562 в отношении услуг 35, 36, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, была произведена на имя Закрытого акционерного общества «Средневожская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем», г. Самара (далее - правообладатель).

На основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 18.05.2007 за № РД0022071, правообладателем исключительного права в отношении услуг 36 класса МКТУ, стало Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Московская область (далее – правообладатель), что подтверждается свидетельством № 326585.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Lider» по свидетельству № 287562 в отношении всех услуг указанных в перечне

свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (Закрытое акционерное общество «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем», ул.Дачная, д.2, корп.2, г.Самара, 443013) в установленном порядке было направлено уведомление от 26.06.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.08.2008 года, с приложением копии заявления от 05.06.2008.

Правообладатель 13.08.2008 представил отзыв на заявление, доводы которого сводятся к следующему:

- за период с 25.04.2005 года по настоящее время ОАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» при оказании услуг 38 класса МКТУ осуществляет использование товарного знака как через основной офис в г.Самаре, так и через филиальную сеть на территории Российской Федерации в соответствии в Уставом [1];

- в 2003 году ЗАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» в гражданский оборот был введен тарифный план «Лидер-GSM»[2];

- небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «ЛИДЕР», подавшая заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, не может быть признана заинтересованной по данному делу [3].

К отзыву, в доказательство использования, правообладатель приложил следующие документы:

1. Устав ОАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем», утвержденный Протоколом № 27 от 22.02.2008 г.
2. Выписка из ЕГРЮЛ от 21.07.2008г.
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет 63 № 004848338.
4. Лицензии на осуществление деятельности на 36 листах.

5. Приказ № 117 от 25.03.2003 г.
6. Тарифный план, утвержденный Приказом №117 от 25.03.2003.
7. Договоры с абонентами на предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи по тарифу «Лидер» в количестве 16 шт.
8. Рекламные информационные материалы на 9 листах.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.06.2008.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (25.04..2005) товарного знака по свидетельству №287562 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский Кодекс Российской Федерации и вышеупомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии с пунктом 1 статьей 1486 Гражданского 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 2 статьи 1486 Гражданского Кодекса использованием товарного знака признается его неиспользование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя,

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

С учетом даты (05.06.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака обслуживания, составляет с 05.06.2005 по 04.06.2008, включительно.

Рассматриваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «lider», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 37, 38, 40, 41 и 42 классов МКТУ.

На коллегии палаты по патентным спорам лицо, подавшее заявление, скорректировал объем притязаний, исключив из перечня услуг в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 287562 следующих услуг 38 класса: «услуги по предоставлению телефонной связи, а именно: услуги по предоставлению мобильной телефонной связи».

Анализ документов [6-8], представленных правообладателем, показал, что товарный знак по свидетельству № 287562 используется ЗАО «Средневолжской межрегиональной ассоциацией радиотелекоммуникационных систем » в отношении части услуг 38 класса МКТУ, а именно услугой по предоставлению мобильной телефонной связи.

Касательно довода о предоставлении доказательств заинтересованности лица, подавшего заявление, необходимо отметить, что Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит легального определения понятия «заинтересованное лицо». В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам исходит из того, что заинтересовать лица проявляется в подаче им заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и уплате пошлины в установленном размере.

Резюмируя изложенное, Палата по патентным спорам, пришла к выводу о том, что перечисленные материалы свидетельствуют об использовании правообладателем словесного товарного знака «lider» по свидетельству № 287562 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона и пункта 2 статьи 1486 Гражданского Кодекса сроки в отношении части услуг 38 класса МКТУ, а именно услуги по предоставлению мобильной телефонной связи.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «lider» по свидетельству №287562 в отношении услуг 35, 37, части 38, 40,41 и 42 классов МКТУ по причине его неиспользования, не

имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона и пункт 2 статьи 1486 срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 05.06.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.06.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «lider» по свидетельству № 287562 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров: