

Палата по патентным спорам 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 19.05.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «DOSUG.RU» по свидетельству №245821, поданное ЗАО «Работа для Вас» (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «DOSUG.RU» по заявке №2002710833/50 с приоритетом от 29.05.2002 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.05.2003 за №245821 в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 39 и 41 классов МКТУ на имя ООО «Фортуна медиа», Москва. В дальнейшем товарный знак был переуступлен ООО Издательство «Деловой мир», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.05.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «DOSUG.RU» полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи данного заявления.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным заявлением, представил отзыв, в котором отмечено, что на момент подачи заявки на регистрацию действовал пятилетний срок неиспользования товарного знака, влекущий прекращение правовой охраны товарного знака, и к моменту подачи рассматриваемого заявления он не истек, следовательно, прекращение охраны товарного знака неправомерно.

Правообладателем в отзыве отмечено, что товарный знак «DOSUG.RU» по свидетельству №245821 им не используется в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован, поскольку реализации его прав на товарный знак препятствует незаконное использование данного товарного знака третьим лицом – администратором доменного имени «dosug.ru» С.К. Другалевым.

К отзыву приобщена копия заявления о нарушении ст.10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», поданного правообладателем в Московский УФАС 29.08.2006 в отношении С.К. Другалева, с приложениями к нему – на 18 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 19.05.2006 полностью.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 27.12.2002, и с учетом даты регистрации (13.05.2003) товарного знака по свидетельству №245821 правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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), и указанные выше Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 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 течении любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

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 правообладателем 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 с абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В заявлении от 19.05.2006 изложена просьба о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «DOSUG.RU» по свидетельству №245821 в отношении всех товаров и услуг 16, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ, то есть полностью, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Следует отметить, что на основании вступившего в силу Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.02.2005 по делу №КА-А40/13353-04 и Определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2005 №4939/05 Палата по патентным спорам должна была анализировать документы,

свидетельствующие об использовании товарного знака за 3-х летний период, предшествующий дате подачи заявления, как это предусмотрено Законом.

Проанализировав представленные правообладателем документы, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не соответствуют требованиям вышеуказанной нормативной базы и не подтверждают использование товарного знака «DOSUG.RU» на территории Российской Федерации в указанный в заявлении период времени. Кроме того, факт неиспользования знака признается самим правообладателем в его отзыве.

Таким образом, правообладателем не были представлены доказательства использования товарного знака, что обуславливает вывод о неиспользовании им данного товарного знака на территории Российской Федерации в период времени, указанный в заявлении от 19.05.2006, в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации №245821.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения доводов лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «DOSUG.RU» непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 19.05.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «DOSUG.RU» по свидетельству №245821 полностью.