

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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 16.11.2007, поданное компанией Топанга Лтд., Британские Виргинские острова (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 272197, при этом установила следующее.

Словесный товарный знак «ЗОЛОТАЯ ФИШКА» по заявке №2003717884/50 с датой приоритета от 16.09.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.07.2004 за №272197 на имя ООО «Рич энд Фэймос», Москва в отношении товаров 09, 16, и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 07.02.2007, правообладателем указанного товарного знака является ЗАО «Шторм Интернэшнл», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.11.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №272197 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем был представлен отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака, к которому в качестве доказательств

использования товарного знака «ЗОЛОТАЯ ФИШКА» по свидетельству №272197 приложены следующие документы:

- распечатка из сети Интернет на 1 л. [1];
- дополнительное соглашение №5000000845 от 15.06.2007, акт и товарная накладная к нему на 3 л. [2];
- акт №00000312 от 31.08.2008 на 1 л. [3];
- приложение к свидетельству на товарный знак №272197 на 3 л. [4];
- договор об уступке товарного знака от 00.01.2007 на 2 л. [5];
- дополнительное соглашение к договору №460 на оказание услуг от 01.01.2006 от 25.12.2006, от 01.01.2007, 29.12.2007 на 3 л.[6];
- договор №214 от 10.07.2006 с приложением на 9 л. [7];
- договор №460 на оказание услуг от 01.01.2006 на 4 л. [8];
- свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-23062 от 27.09.2005 на 1 л. [9];
- договор №И-6/1005 об издании средства массовой информации от 30.10.2005 с актом сдачи-приемки на 5 л. [10];
- заявление на регистрацию средства массовой информации на 2 л. [11];
- договор №452 об оказании информационно-рекламных услуг от 01.10.2005 с приложением №1 к нему на 5 л. [12];
- приложения №2 и №3 с актами сдачи-приемки на 5 л. [13];
- лицензионный договор от 08.09.2005 на 4 л. [14];
- соглашение от 08.09.2005 на 2 л. [15];
- устав редакции журнала «ЗОЛОТАЯ ФИШКА» на 5 л. [16];
- рекламные материалы на 9 л. [17];

- страницы журналов «Золотая Фишка» №1 за ноябрь 2002, №1 за 2008, №2 за 2007, №2(13) за 2005, №5 за 2003 и №3 Март 2003 на 22 л. [18];
- копия журнала «Золотая Фишка» №2 за 2007 [19];
- распечатка из сети Интернет Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации [20].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 16.11.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №272197.

Правовая база для рассмотрения заявления включает 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), и Правила.

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

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. 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.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления от 16.11.2007, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.12.2007, т.е. с 03.12.2004 по 02.12.2007 включительно.

Проанализировав совокупность представленных фактических данных, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что правообладателем выпускается печатное издание, а именно: журнал «ЗОЛОТАЯ ФИШКА», и вводится им в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в частности, распространяется в различных развлекательных комплексах, что подтверждает использование товарного знака «ЗОЛОТАЯ ФИШКА» правообладателем в указанный трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления, в отношении товаров 16 класса МКТУ: «журналы, печатные издания», указанных в перечне свидетельства.

Ни один из представленных в отзыве документов не позволяет признать факт использования товарного знака «ЗОЛОТАЯ ФИШКА» по свидетельству №272197 для остальных товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, связанных с игорным бизнесом, как утверждает правообладатель в своем отзыве на заявление.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ЗОЛОТАЯ ФИШКА» по свидетельству №272197 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, за исключением части товаров 16 класса МКТУ, в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 16.11.2007.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам

решила:

**удовлетворить заявление от 16.11.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №272197, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

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

Г

(511)

16 - журналы, печатные издания.

└