

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.07.2008, поданное Международной коммерческой компанией «Лента Лтд.», Британские Виргинские острова (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЛЕНТОЧКАРУ» по свидетельству № 284720 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЛЕНТОЧКАРУ» по заявке №2004711068/50 с приоритетом от 17.05.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.03.2005 за №284720 со сроком действия 10 лет в отношении услуг 35, 39, 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛИСТЭК», Ленинградская обл. В настоящее время на основании договора уступки №РД0016675 от 18.01.2007 владельцем вышеуказанного товарного знака является Иванов Вадим Алефтинович, г. Гатчина (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЛЕНТОЧКАРУ» по свидетельству № 284720 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течении пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, а также в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от

04.09.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 06.04.2009 с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.04.2009, лицо, подавшее заявление, представило ходатайство рассматривать заявление от 11.07.2008 только в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; изучение рынка; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; исследования в области маркетинга; прокат торговых автоматов; услуги по продаже товаров».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении от 11.07.2008 правообладатель оспариваемой регистрации в подтверждение факта использования товарного знака представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- в оспариваемый период (с 11.07.2003 по 11.07.2008) правообладателем размещалась реклама на предприятиях торговой сети «ЛЕНТОЧКА»;
- также осуществлялось изготовление и распространение через сеть розничной торговли упаковочных пакетов с логотипом «ЛЕНТОЧКА».

К отзыву были приложены следующие материалы:

- фотографии товарного знака на 2 л., [1];
- копия договора на изготовление и поставку рекламных пакетов от 23.05.2006, №11/05 на 2 л., [2];
- рекламный пакет с логотипом [3];
- копии платежных поручений №№308, 365 об оплате изготовления рекламных пакетов [4].

По мнению правообладателя, данные материалы подтверждают использование товарного знака в отношении товаров, указанных в перечне международной регистрации №866672.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе действие правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЛЕНТОЧКАРУ» по свидетельству № 284720 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 06.04.2009, правообладатель рассматриваемого знака не явился.

Лицо, подавшее заявление представило свои доводы на отзыв правообладателя:

- приведенные на фотографиях [1] и иных документах [2-4] ссылки на название магазина «ЛЕНТОЧКА» никоим образом не являются вариантом использования товарного знака «ЛЕНТОЧКАРУ» по свидетельству №284720;

- одновременное изменение графемного и фонемного состава обозначения, а также семантики обозначения, не может быть признано изменением «не меняющим существа обозначения»;

- на момент заключения договора №11/05 (23.05.2006) [2] владельцем товарного знака по свидетельству №284720 являлось ООО «ЛИСТЭК», кроме того, указанный договор на изготовление и поставку рекламных материалов, не подтверждает оказание услуг правообладателем третьим лицам в сфере услуг 35 класса МКТУ, а также не подтверждает, что рекламные материалы, а именно рекламные пакеты, применялись правообладателем во время проведения каких-либо рекламных акций по обозначению «ЛЕНТОЧКАРУ».

На основании изложенного лицо, подавшее заявление просит удовлетворить заявление от 11.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЛЕНТОЧКАРУ» по свидетельству № 284720 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты регистрации (21.03.2005) товарного знака по свидетельству № 284720 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, Гражданский кодекс Российской Федерации 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 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.

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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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

С учетом даты (11.07.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 11.07.2005 по 10.07.2008 включительно.

В связи с тем, что заявитель ограничил свои притязания в отношении оспариваемых услуг 35 класса МКТУ («демонстрация товаров; изучение рынка; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; исследования в области маркетинга; прокат торговых автоматов; услуги по продаже товаров»), заявление о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЛЕНТОЧКАРУ» по свидетельству № 284720 рассматривается в отношении вышеуказанных услуг.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что в них отсутствуют материалы, позволяющие коллегии Палаты по патентным спорам установить фактическое использование комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЛЕНТОЧКАРУ» по свидетельству № 284720, поскольку представленные материалы содержат сведения об ином знаке, отличающегося от зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 284720, кроме того представленный договор [2] на изготовление и поставку рекламных материалов, а именно рекламных пакетов, не доказывает, что правообладателем оказывались услуги 35 класса МКТУ третьим лицам.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам 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 11.07.2008, с уточнениями от 06.04.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.07.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 284720, сохранив его действие в отношении следующих услуг:

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

(591)

белый, красный, жёлтый, зелёный, тёмно-синий, чёрный

(511)

35 - агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации, анализ себестоимости, аренда площадей для размещения рекламы, ведение автоматизированных баз данных, деловая экспертиза, изучение общественного мнения, реклама интерактивная в компьютерной сети, информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, оценка коммерческой деятельности, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, продажа аукционная, прокат офисного оборудования и аппаратов, распространение рекламных материалов, реклама, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, систематизация информации в компьютерных базах данных, услуги снабженческие для третьих лиц /закупка и обеспечение предпринимателей товарами/, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, консультации по управлению бизнесом, консультации по организации бизнеса.

39 - доставка товаров, информация по вопросам хранения товаров на складах, прокат контейнеров для хранения товаров, расфасовка товаров, сдача в аренду складов, снабжение питьевой водой, упаковка товаров, услуги автостоянок, услуги курьеров /доставка корреспонденции или товаров/, услуги транспортные, хранение товаров, хранение товаров на складах.

43 - закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.