

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 (далее – Кодекс), 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 ППС), рассмотрела заявление от 19.02.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2008, поданное по поручению Федерального государственного Унитарного предприятия «Гостиница «Золотое кольцо» Управления делами Президента Российской Федерации (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Golden Ring» по свидетельству №242103, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «Golden Ring» по заявке №2001730961/50 с приоритетом от 11.10.2001 произведена 03.04.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №242103 на имя ЗАО «Балканская звезда», 150040, г. Ярославль, ул. Победы, 22 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 28.03.2005 за №8499, товарный знак уступил ООО «Балкан Стар сервис», 150040, г. Ярославль, ул. Победы, 22 (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.02.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Golden Ring» по свидетельству №242103 в отношении всех указанных в перечне регистрации услуг по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Заявление от 19.02.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 24.03.2008, с приложением копии заявления. О дате заседания коллегии

Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.12.2008, правообладатель был уведомлен корреспонденцией от 04.07.2008.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв (по факсу) по мотивам заявления от 19.02.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака по свидетельству №242103 планирует построить к 1000-летию Ярославля (2010 году) гостиницу категории 4 звезды «Golden Ring» в исторической части города;
- правообладателем получен земельный участок под строительство, собраны технические условия, разработана эскизная концепция и согласованы заявки о включении данного проекта в приоритетные инвестиционные проекты администрации области и города Ярославля.

В связи с изложенным, правообладатель предлагает лицу, подавшему заявление, рассмотреть вопрос о заключении лицензионного соглашения на использование принадлежащего правообладателю товарного знака «Golden Ring».

К отзыву в качестве дополнительных материалов по факсу поступило следующее:

- эскиз гостиницы на 1 л. [1];
- соглашение №27 о сотрудничестве в целях строительства объектов недвижимости на 1 л. [2];
- приказ №СП8/183 директора департамента архитектуры и развития территории города от 21.12.2007 [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (03.04.2003) регистрации товарного знака по свидетельству №242103 правовая база для рассмотрения заявления от 19.02.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон), часть четвертую Кодекса и Правила ППС.

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, в соответствии со статьей 26 настоящего 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено 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 даты подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом

вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты (22.02.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 22.02.2008 по 21.02.2003 включительно.

Товарный знак «Golden Ring» по свидетельству №242103 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что правообладателем введения товарного знака в гражданский оборот до даты подачи заявления осуществлено не было. Как следует из отзыва правообладателя строительство гостиницы «Golden Ring» еще только планируется и может быть осуществлено не ранее 2010 года.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака по свидетельству №242103 в отношении указанных в регистрации услуг 35, 42 классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 19.02.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Golden Ring» по свидетельству №242103 полностью.**