

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2007, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №181042, поданное компанией ОАСЕ ГмбХ, Германия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ОАЗИС», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, по заявке №99701052/50 с приоритетом от 02.02.1999 по свидетельству №181042 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Роспатент) 25.10.1999 на имя Открытого акционерного общества Главный информационно-вычислительный центр Москвы, 107078, Москва, Каланчевская ул., 27 (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне. Дата истечения срока действия регистрации 02.02.2009.

В отношении услуг 36 класса МКТУ товарный знак был уступлен и на основании договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 08.02.2007 за №РД0018273, его правообладателем стало Открытое акционерное общество «Комбинат мучнисто-кондитерских изделий «Добрынинский», 119049, Москва, ул. Коровий вал, 5 (сведения опубликованы 25.03.2007).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.04.2007, требования которого были скорректированы в письменном виде на заседании коллегии 12.11.2007, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОАЗИС» по свидетельству №181042 в связи с его неиспользованием в

течение пяти лет, предшествующих подаче заявления, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №181042 (в адрес правообладателя, а именно: ОАО «Главный информационно-вычислительный центр Москвы», Руководителю ул. Каланчевская, 27, Москва, 107078, 01.06.2007 было направлено уведомление за №99701052/50(901102) с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.11.2007, с приложением копии заявления).

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем был представлен отзыв [1], доводы которого сводятся к тому, что ОАО «Главный информационно-вычислительный центр Москвы» с момента своего создания в 1975 году работает в сфере информационных технологий и одним из ведущих направлений компании является разработка программного обеспечения для автоматизации систем управления предприятиями, в первую очередь, кадровых служб и служб персонала. Программный продукт выпускается под товарным знаком «ОАЗИС».

Перечисленные в отзыве документы свидетельствуют, по мнению правообладателя, об использовании товарного знака по свидетельству №181042 в отношении товаров 09 класса МКТУ – диски звукозаписи и услуг 42 класса МКТУ – программирование.

Вместе с тем, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.11.2007, правообладатель сообщил о том, что товарный знак «ОАЗИС» по свидетельству №181042 не использовался им в отношении товаров 09 класса МКТУ (Приложение №2 к Протоколу заседания коллегии от 12.11.2007).

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

27.04.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №181042 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявлении.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (25.10.1999) товарного знака по свидетельству №181042 включает 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 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче 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 владельцем товарного знака 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.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №181042 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2007. В соответствии с заявлением период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 27.04.2002 по 26.04.2007, включительно.

Товарный знак по свидетельству №181042 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ОАЗИС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от слова расположено стилизованное изображение верблюда, при этом высота букв словесного элемента превышает высоту изобразительного элемента. Композиция выполнена в черно-белом цветовом сочетании.

На дату принятия заявления к рассмотрению (01.06.2007) регистрация №181042 действовала в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

За рассматриваемый в соответствии с заявлением от 27.04.2007 период времени, правообладателем оспариваемой регистрации в отношении вышеперечисленных товаров и услуг являлось ОАО Главный информационно-вычислительный центр Москвы.

С учётом уточнений, внесенных в заявление от 27.04.2007, вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №181042 касается товаров 09 класса МКТУ.

Анализ отзыва правообладателя [1] показал, что в нем отсутствуют материалы, позволяющие коллегии Палаты по патентным спорам установить факт использования комбинированного товарного знака со словесным элементом «ОАЗИС» по свидетельству №181042 в отношении товаров, обозначенных в заявлении.

Кроме того, правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 11.12.2007 сообщил о том, что оспариваемый товарный знак не использовался им в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для отказа в удовлетворении заявления от 27.04.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.04.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ОАЗИС» по свидетельству №181042 частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

16 – фотоснимки; учебные материалы; шрифты.

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

41 – организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

42 – обеспечение пищевыми продуктами и напитками; медицинский, гигиенический и косметический уход; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование.