

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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), рассмотрела заявление от 21.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №320147 в связи с его неиспользованием, поданное ОАО «Футбольный клуб «Сатурн» Московская область», Московская обл., г.Раменское (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2003708774/50 с приоритетом от 28.04.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.01.2007 за №320147 на имя ФЁРСТ ГЛОБАЛ ЭНД ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИ ИНК., Сейшельские острова (далее - правообладатель), в отношении товаров 16, 28 и услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.09.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №320147 в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, за исключением азартных; игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения», услуг 41 класса МКТУ «развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий» в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. К заявлению были приложены документы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в его подаче в отношении вышеуказанных товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ (1).

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам от правообладателя поступила просьба о переносе даты рассмотрения заявления, мотивированная недостаточностью времени для сбора доказательств использования товарного знака.

Вместе с тем, в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №320147 правообладателем были представлены следующие документы:

1. Лицензионный договор (2);
2. Уведомление об отказе в государственной регистрации договора (3);
3. Заключение о результатах рассмотрения заявления о государственной регистрации договора (4);
4. Договор №5/10 от 01.01.2010 (5);
5. Товарно-транспортная накладная (6).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 21.09.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действующий 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), Кодекс и упомянутые Правила.

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 был 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.

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

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

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.

В соответствии с пунктом 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.

Товарный знак по свидетельству №320147 является словесным и состоит из слова «САТУРН», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно заявлению от 21.09.2010 товарный знак по свидетельству №320147 не использовался в отношении товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ в течение трех лет,

предшествующих подаче заявления, т.е. в период с 21.09.2007 по 20.09.2010 включительно (с учетом даты поступления заявления).

Документы (2-6) относятся к товарам 32, 33 классов МКТУ, в частности, к воде питьевой «Сатурн». Указанные товары отсутствуют в перечне регистрации №320147, и в отношении них не испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

Кроме того, лицензионный договор (2) относится к иному товарному знаку, зарегистрированному по свидетельству №320304.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении приведенных в перечне товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 21.09.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 21.09.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №320147 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

16 - принадлежности для художников; кисти; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские.

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.