

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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 18.08.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 168630 по причине его неиспользования, поданное патентным поверенным Российской Федерации Э.Р. Файзуллиным (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по свидетельству № 168630 произведена 16.10.1998 по заявке № 97708610/50 с приоритетом от 13.06.1997 на имя Закрытого акционерного общества «Агентство «Союзпечать» 113570, Москва, ул. Красного Маяка, 13-4, кв. 1, комн. правления (далее – правообладатель) в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве.

Товарный знак по свидетельству № 168630 представляет собой абстрактную картину с использованием многоцветной гаммы. Верхняя часть знака исполнена элементом "MOS", нижняя часть знака представляет собой элемент "COW". Указанные элементы выполнены с наложением букв, определенной характерной графикой и комбинированием различных цветов. Правовая охрана представлена знаку в следующем цветовом сочетании: черный, красный, желтый, фиолетовый, зеленый, голубой, зелено-голубой, белый.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.08.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 168630 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации частично, а именно, в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя и его представителя, в установленном порядке были направлены уведомления от 08.11.2006 № 97708610/50(908531) о дате

заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.02.2007, с приложением копии заявления.

В ответ на указанное уведомление правообладателем представлен отзыв от 07.02.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель интенсивно использовал изобразительный товарный знак по свидетельству № 168630 на производимых товарах 16 класса МКТУ: книги, каталоги, подписные каталоги, каталоги выставок, газета, журналы, календари;

- правообладатель интенсивно использовал изобразительный товарный знак по свидетельству № 168630 при оказании услуг 35 класса МКТУ, в частности, выпуск рекламных материалов, реклама, исследования в области деловых операций, изучение рынка, агентства по коммерческой информации, справки о деловых операциях, демонстрация товаров, импортно-экспортные операции, услуги в области общественных отношений, почтовая рассылка рекламных материалов, подписка на газеты.

- правообладатель проводит широкую рекламную компанию своей деятельности под изобразительным товарным знаком по свидетельству № 168630;

- в силу интенсивного использования правообладателем товарного знака по свидетельству № 168630 он стал широко узнаваем в России и за рубежом;

- изображение (произведение художественного искусства), зарегистрированное в качестве товарного знака (свидетельство № 168630), является объектом авторского права, созданным по заказу ЗАО «Агентство «Союзпечать» в рамках авторского договора заказа и, соответственно, исключительные имущественные права на использование изображений любым способом принадлежат ЗАО «Агентство «Союзпечать».

В отзыве изложена просьба отложить проведение заседания коллегии по рассмотрению заявления от 18.08.2006 для предоставления правообладателю возможности собрать полную документационную базу, подтверждающую использование изобразительного товарного знака по свидетельству № 168630 в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 18.08.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 168630 частично, а именно, в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве № 168630.

С учетом даты регистрации (16.10.1998) товарного знака по свидетельству № 168630 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила ППС.

Согласно пункту 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 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 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 17 Закона владелец товарного знака уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака. Изменения вносятся в реестр и свидетельство при условии уплаты пошлины.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно заявлению от 18.08.2006 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 168630 частично на территории Российской Федерации по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Правообладатель не представил доказательств использования товарного знака по свидетельству № 168630 в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. В этой связи Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявления, о неиспользовании товарного знака по свидетельству № 168630 в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.08.2006.

Доводы правообладателя о широкой узнаваемости товарного знака по свидетельству № 168630 не являются убедительными, поскольку надлежащим образом не доказаны.

Наличие у правообладателя имущественных прав на соответствующий объект авторского права (изобразительное произведение) не может быть принято во внимание, так как положения статьи 22 Закона не предусматривают соблюдения таких требований для целей сохранения действия правовой охраны товарного знака.

В поступившей в Палату по патентным спорам корреспонденции от 13.02.2007, правообладатель представил особое мнение по поводу результатов рассмотрения заявления, заключающееся в том, что коллегией Палаты по патентным спорам было отказано правообладателю в переносе заседания с целью представления документов, подтверждающих использование товарного знака по свидетельству № 168630. В связи с этим следует отметить, что коллегия сочла нецелесообразным переносить рассмотрение заявления, поскольку направив правообладателю уведомление от 08.11.2006 с приложением копии заявления,

Палата по патентным спорам заблаговременно ознакомила его с заявлением от 18.08.2006 и сообщила о необходимости представления к заседанию коллегии, назначенному на 12.02.2007, отзыва. Таким образом, правообладателю был предоставлен разумный срок для подготовки необходимых документов, подтверждающих, по его мнению, использование товарного знака по свидетельству № 168630. Однако он не проявил определенную степень заботливости, свидетельствующую о действительной заинтересованности в сохранении знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.08.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 168630 частично, сохранив её действие в отношении следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

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

(511) 39 - доставка, разноска газет;

- 41 - организация выставок культурного и просветительного назначения, организация и проведение конференций, семинаров, презентации, публикация текстовых материалов, за исключением рекламных;
- 42 - организация выставок (предоставление оборудования), печать, типографское дело.