

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 ППС), рассмотрела заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «OK.RU» по свидетельству №284289, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.04.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Одноклассники», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2004701913/50 с приоритетом от 03.02.2004 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.03.2005 за № 284289 в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью Издательство «Деловой Мир», Москва. (далее – правообладатель).

Товарный знак «OK.RU» по свидетельству №284289 является словесным выполненным заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 284289 в отношении всех услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием.

Материалы, представленные для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, является администратором доменного имени www.ok.ru. Анализ сайта www.ok.ru показал, что указанный домен, является отсылочным на сайт «одноклассники», который является социальной сетью и предназначен для поиска одноклассников, однокурсников, коллег и знакомых в регионах России, СНГ и

других странах, дает возможность общаться на форумах, в сообществах и группах по интересам, размещать фотографии.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №284289 в отношении части услуг 45 классов МКТУ: «персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц», что и является объемом правовой охраны, подлежащим рассмотрению коллегией.

Документов доказывающих ведения деятельности в области другой части услуг 45 класса МКТУ: «службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц», или намерения осуществлять такую деятельность, представлено не было.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомление (форма 870) и письмо (форма 001) от 05.05.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.06.2011 года, с приложением копии заявления от 01.04.2011.

Правообладатель на заседании коллегии присутствовал, однако отзыва по мотивам заявления не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении от 01.04.2011, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 01.04.2011 включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 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 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 пунктами 2 и 3 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 товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака для маркировки в услуг 45 класса МКТУ в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 01.04.2011.

В палату по патентным спорам 17.06.2011 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что при наличии доменного имени, лицо, подавшее заявление, может быть признано заинтересованным в отношении всех услуг 45 класса МКТУ, однако, объем заинтересованности был оценен выше по тексту и не требует дополнительного исследования.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 01.04.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 284289 в отношении части услуг 45 класса МКТУ: «персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц».