

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 16.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №217962 в связи с его неиспользованием, поданное ОАО «Вымпел-Коммуникации», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Семья» по заявке №2001701752/50 с приоритетом от 23.01.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.07.2002 за №217962 на имя Открытого акционерного общества «ПЕТРОИМПОРТ», Санкт-Петербург в отношении товаров 1-28, 31-34 и услуг 35, 37-42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно договору о передаче исключительного права, товарный знак по свидетельству №217962 был уступлен. Договор зарегистрирован в установленном порядке 04.04.2003, регистрационный №3057 и в настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №217962, с учетом изменения наименования от 25.06.2005, является Общество с ограниченной ответственностью «Петросоюз ТМ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2008 поступило заявление, уточненное на коллегии 10.06.2009, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №217962 в отношении услуг 38 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя установленном порядке было направлено уведомление от 29.12.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 10.06.2009, с приложением копии заявления.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и доказательств использования товарного знака по свидетельству №217962 в отношении указанных в заявлении услуг 38 класса МКТУ не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.12.2008 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), ГК РФ и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращено 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 16.12.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре (свидетельство №217962) и в материалах заявки №2001701752/50. На дату рассмотрения заявления от правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и пунктом 1 статьи 1505 ГК, не поступало.

В виду этого, направив уведомления правообладателю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 18.12.2008.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении указанных лицом, подавшим заявление, услуг 38 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 16.12.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.12.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №217962 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

04 - технические масла и (консистентные) смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; жевательная резинка для медицинских целей; конфеты лекарственные; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.

07 - машины и станки; моторы и двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); муфты, соединения, сцепки и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия; инкубаторы.

08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.

09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений;

магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители.

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.

12 - транспортные средства; устройства для приведения в движение по земле, воде и воздуху.

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы.

15 - музыкальные инструменты.

16 - принадлежности для художников; кисти; пишущие машины; шрифты; клише типографские.

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия.

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс.

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов [стальная стружка]; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки (не относящиеся к другим классам); набивочные материалы (за исключением резиновых и пластмассовых); текстильное волокнистое сырье.

23 - пряжа и нити текстильные.

- 24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти.
- 25 - одежда, обувь, головные уборы.
- 26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.
- 27 - ковры, циновки, маты, линолеумы и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.
- 28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.
- 31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.
- 32 - пиво.
- 33 - алкогольные напитки [за исключением пива].
- 34 - табак; курительные принадлежности; спички.
- 35 - прокат оборудования для офисов; прокат фотокопировального оборудования; служба телефонных ответчиков; фотокопирование.
- 37 - строительство; ремонт; установка оборудования.
- 39 - транспорт [перевозки]; организация путешествий.
- 40 - обработка материалов.
- 41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.
- 42 - аренда помещений для проведения собраний; архитектура [услуги специалистов-архитекторов]; бактериология [услуги специалистов-бактериологов]; бани общественные; брачные агентства; бронирование мест для временного проживания; ведение личной корреспонденции; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; видеосъемка; гостиницы; дизайн художественный; дизайн промышленный; дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн в области оформления интерьера; дома для престарелых; дома отдыха; изучение технических планов; изучение технических проектов; изыскания геологические; институты красоты; информация о состоянии и развитии моды; испытания материалов; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области генеалогии; исследования в области геологии; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики; клиники; контроль качества; массаж; машинный системный анализ; медицинский, гигиенический и косметический уход; межевое дело; метеослужба; моделирование одежды; научно-исследовательские разработки; обеспечение временного проживания; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; определение подлинности произведений искусства; оптика [услуги специалистов-оптиков]; организация встреч по интересам; открывание замков с секретом; охрана личная; очистка [уборка мусора, приведение в порядок] крыш, чердаков; пансионаты для животных; парикмахерские; подводные исследования; помощь медицинская; предоставление оборудования для выставок; прогноз погоды; программирование; проектно-конструкторские разработки; прокат вычислительных машин, компьютеров;

прокат одежды; прокат переносных сооружений; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; прокат средств программного обеспечения; прокат стульев, столов, столового белья и посуды; прокат торговых автоматов; промышленные и научные исследования и разработки; психологическое тестирование при найме на работу; разведение животных; разведка геологическая; садоводство декоративное пейзажное; санатории; служба новостей; служба переводов; служба ухода за больными; служба ухода за детьми; создание новых видов товаров; сопровождение в общественных местах [услуги компаньонов]; сортировка отходов и вторичного сырья; составление гороскопов; составление цветочных композиций; сыскные агентства; туристические базы; тушение пожаров; услуги мотелей; услуги по ведению домашнего хозяйства; похороны [услуги по организации и проведению]; услуги психологов; услуги специалистов [магов] в области хиромантии; уход за газонами; уход за животными; фотографирование; экспертиза инженерно-техническая; ясли [детские].