

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ASCOT» по свидетельству №113098 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, поданное компанией «МЕТА ЭПЕРЕЛ С.п.А.», Италия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ASCOT» по заявке №157361/50 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.08.1993 за №113098 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ на имя: Эскот (С энд Ф) Интернешенал Лтд., Лондон. 12.03.1999 наименование правообладателя изменено на Эскот (С энд Ф) Интернешенал Лтд., Кингфишер Хаус, Ремстор Уэй, Хакбридж Роуд, Хакбридж, Суррей, SM6 7AH (GB) (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №113098 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течении пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.11.2009, лицо, подавшее заявление, представило ходатайство рассматривать заявление от 02.10.2008 только в отношении товаров 18 и 25 (одежда и головные уборы) классов МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении от 02.10.2008 правообладатель оспариваемой регистрации в подтверждение факта использования товарного знака представил следующие материалы:

- копию соглашения между правообладателем и ООО «Контакт» [1];
- договор №132/2 К [2];
- договор №23/08-44 [3];
- письмо от ЗАО «Грайф Технолоджи» [4];
- сертификат соответствия [5];
- сертификат соответствия [6];
- платежные поручения [7];
- товарная накладная [8];
- рекламная продукция [9];
- каталоги МОСШУЗ [10].

По мнению правообладателя, данные материалы подтверждают использование товарного знака в отношении товаров «обувь» 25 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «ASCOT» по свидетельству №113098 в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 02.10.2008 с уточнениями от 09.11.2009.

Правовая база, для рассмотрения заявления от 02.10.2008, включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, Гражданский кодекс Российской Федерации и указанные выше Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части

товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

На основании пункта 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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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 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 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьей 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов знака, не меняющем его существа.

С учетом даты (02.10.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 02.10.2005 по 01.10.2008 включительно.

В связи с тем, что заявитель ограничил свои притязания только товарами 18 и 25 «одежда и головные уборы» классов МКТУ, заявление о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «ASCOT» по свидетельству №113098 рассматривается в отношении вышеуказанных товаров.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал, что в них отсутствуют материалы, позволяющие коллегии Палаты по патентным спорам

установить фактическое использование товарного знака по свидетельству №113098 в отношении товаров 18 и 25 «одежда и головные уборы» классов МКТУ.

Представленные материалы иллюстрируют деятельность правообладателя в отношении товаров 25 класса МКТУ, а именно обуви. Что касается использования товарного знака в отношении товаров 18 и 25 «одежда и головные уборы» классов МКТУ, правообладателем не представлено каких-либо доказательств.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные Законодательством срок и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 02.10.2008 с уточнениями от 09.11.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 02.10.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 113098, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

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

(511)

25 - обувь;

28 - гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, ракетки, в том числе для сквоша, тенниса и бадминтона, покрышки, рамы, струны и ручки для ракеток, устройства для натяжения ракеток для бадминтона, биты для игр, ракетки для настольного тенниса, наборы принадлежностей для игры в настольный теннис, сетки для настольного тенниса, фигурные резиновые части и крышки для ракеток настольного тенниса, мячи для настольного тенниса, сумки и чехлы для спортивных принадлежностей, включенные в 28 класс, мячи для игр, футбола, волейбола, баскетбола, игры в ручной мяч, щитки, сумки, клюшки, в том числе короткие и тренировочные мячи для гольфа.