

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 от 15.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №210647 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Попутчик-медиа», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «КРИМИНАЛ» по заявке №2001710687/50 с приоритетом от 18.04.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.04.2002 за №210647 на имя ОАО «Телекомпания НТВ» (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 9, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам 15.05.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №210647 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а также услуг 42 класса МКТУ «типографское дело, печать, бюро по редактированию (подготовке к печати) материалов» в связи с неиспользованием знака непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления. В обоснование своего довода о том, что печатное издание, в котором был бы использован «КРИМИНАЛ», никогда не выходило, лицо, подавшее заявление, представило письмо Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям с приложением выборки из базы данных о зарегистрированных СМИ, в названии которых присутствует слово «криминал» (на 11л. в 1 экз.).

На заседании коллегии, состоявшимся 31.07.2008, представителем правообладателя было представлено ходатайство о переносе рассмотрения

заявления в связи с тем, что правообладатель поздно получил уведомление от 09.06.2008 и ему требуется время для подготовки отзыва на заявление.

Данное ходатайство было удовлетворено и следующее заседание коллегии было назначено на 05.09.2008, однако на следующем заседании правообладателем было вновь представлено ходатайство о переносе заседания, мотивированное тем, что 25.08.2008 им был направлен запрос образцов печатной продукции у контрагентов, ответ на который еще не получен. Лицо, подавшее заявление, категорически возражало против переноса заседания.

Коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение отказать в удовлетворении ходатайства и рассмотреть заявление по существу, исходя из того, что дата, на которую переносилось заседание, была согласована с правообладателем, и ему было предоставлено достаточно времени для сбора необходимых документов, однако упомянутый запрос был направлен за 10 дней до даты заседания.

Правообладатель оспариваемой регистрации на заседании коллегии представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак использовался правообладателем путем его размещения на печатной сувенирной продукции, выпускаемой по его заказу в 2004-2006 годах.

В подтверждение использования товарного знака представлены следующие материалы:

- договор №1425/557/1-04 от 02.08.2004 о поставке сувенирной продукции с приложением счета фактуры, товарной накладной и платежного документа на 7 л. в 1 экз. [1];

- договор №8/705/5-04 от 25.11.2004 на изготовление и поставку сувенирной продукции с приложением счетов фактур, товарных накладных и платежных документов на 31 л. в 1 экз. [2];

- договор №105/3-05 от 16.03.2005 на размещение липкой аппликации («стикеров») на транспорте с приложением акта об оказании услуг и акта о зачете взаимных требований на 7 л. в 1 экз. [3];

- договор №417-06 от 11.08.2006 об оказании услуг по организации, анонсированию, и проведению серии промо-мероприятий с приложением акта, счетов фактур, товарных накладных и платежных документов на 31 л. в 1 экз. [4];
- договор №52/2-06 от 24.02.2006 на изготовление и поставку полиграфической и сувенирной продукции с приложением счетов фактур, товарных накладных и платежных документов на 39 л. в 1 экз. [5];
- договор №497/3-06 от 10.10.2006 на изготовление и поставку полиграфической и сувенирной продукции с приложением счетов фактур, товарных накладных и платежных документов на 32 л. в 1 экз. [6].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №210647.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 15.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №210647 частично в связи с его неиспользованием.

С учетом даты регистрации товарного знака (09.04.2002) 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), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ) и упомянутые выше Правила.

На основании пункта 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.

На основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

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 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.

Товарный знак по свидетельству №210647 представляет собой словесное обозначение «КРИМИНАЛ», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 9, 16, 38, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №210647 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.05.2008, в связи с чем период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 15.05.2003 по 14.05.2008, включительно.

В соответствии с упомянутым заявлением досрочное прекращение правовой охраны товарного знака испрашивается в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а также следующих услуг 42 класса МКТУ: «типографское дело, печать, бюро по редактированию (подготовке к печати) материалов».

Анализ документов [1-6], представленных правообладателем, показал, что факт использования правообладателем товарного знака по свидетельству №210647 в отношении товаров и услуг, указанных в заявлении, необходимо признать недоказанным в силу следующих причин.

Использование товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ «типографское дело, печать, бюро по редактированию (подготовке к печати) материалов» не подтверждается представленными договорами [1-6], поскольку во всех из них правообладатель предстает в роли заказчика, а не лица, оказывающего услугу.

Что же касается товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция; печатные издания», то ни один из договоров [1-6] не содержит указания на размещение на выпускаемой сувенирной печатной продукции товарного знака «КРИМИНАЛ».

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «КРИМИНАЛ» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки для товаров и услуг, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 15.05.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 15.05.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №210647 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

Г

(511)

Г

- 09 - программное обеспечение вычислительных машин [записанные программы]; программы оперативного обслуживания для вычислительных машин; программы, записанные для вычислительных машин и компьютеров.
- 35 - информация статистическая; агентства по коммерческой информации; изучение общественного мнения; консультации профессиональные в области бизнеса.
- 38 - связь; передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники; передача сообщений и изображений с использованием системы Интернет; связь с использованием компьютерных терминалов; передача сообщений; электронная почта; спутниковая связь; радиотелефонная связь; телефонная связь; прокат оборудования для телекоммуникационной связи.
- 41 - организация конкурсов учебных.
- 42 - аренда машинного времени; аренда машинного времени для доступа к базам данных; предоставление информации через систему Интернет; разработка программного обеспечения для вычислительных машин; юридическая служба; научно-исследовательские разработки; предоставление оборудования для выставок; дизайн промышленный; дизайн художественный; служба переводов.