

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 ППС), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.04.2008, поданное от имени ООО «АльтМастер», Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТВИГА TWIGA» по свидетельству №244819, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ТВИГА TWIGA» по заявке №2002717976/50 с приоритетом от 09.09.2002 произведена 28.04.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №244819 со сроком действия регистрации в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью Рекламное агентство «ТВИГА», 113556, Москва, Варшавское ш., 74, корп. 3 (далее – правообладатель) в отношении товаров 01-34 и услуг 35-45 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТВИГА TWIGA» по свидетельству №244819 в отношении всех указанных в перечне регистрации услуг 43 класса МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче этого заявления.

Заявление от 01.04.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 21.04.2008, с приложением копии заявления. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.11.2008, правообладатель и

его патентный представитель были уведомлены корреспонденцией от 25.08.2008.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (28.04.2003) регистрации товарного знака по свидетельству №244819 правовая база для рассмотрения заявления от 01.04.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и Правила ППС.

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 настоящего 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 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение 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 даты подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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

На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем, а также другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на территории Российской Федерации.

С учетом даты поступления заявления от 01.04.2008 период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 01.04.2005 по 31.03.2008 включительно.

Товарный знак «ТВИГА TWIGA» по свидетельству №244819 является комбинированным и включает в свой состав изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения жирафа, заключенного в круг, и словесного элемента «ТВИГА TWIGA», выполненного стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов. Причем слова «ТВИГА TWIGA» в товарном знаке расположены один под другим и разделены чертой. Справа от слов расположен изобразительный элемент. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01-34 и услуг 35-45 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 01.04.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №244819) и в материалах заявки №2002717976/50. На дату рассмотрения заявления

(05.11.2008) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его патентному представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 01.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №244819 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в отношении указанных в регистрации услуг 43 класса МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 01.04.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ТВИГА TWIGA» по свидетельству №244819 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг:**