

**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), рассмотрела заявление от 29.11.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 331137 в связи с его неиспользованием, поданное компанией ЮСК А/С, Дания (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2006718933/50 с приоритетом от 10.07.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.08.2007 за № 331137 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Оптимум-Люкс», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 20 и 24 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству № 331137 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «DREAMZONE», выполненным буквами латинского алфавита, буква «Z» повернута в противоположную от стандартного написания сторону.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 331137 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 20 и 24 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. При этом лицо, подавшее заявление, представило комплект материалов, отражающих его заинтересованность в подаче заявления от 29.11.2010.

Стороны были уведомлены в установленном порядке о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления от 29.11.2010, назначенной на 11.02.2011.

Правообладатель представил отзыв по мотивам заявления от 29.11.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право его использования;

- ООО «Оптимум-Люкс» является владельцем доменного имени «dream-zone» и осуществляет его администрирование с 27.04.2006;

- упомянутый сайт используется для продажи товаров;

- для продвижения товаров ООО «Оптимум-Люкс» выпустило в 2008 и в 2009 годах рекламные буклеты с торговой маркой «DREAMZONE»;

- указанные способы осуществления права подтверждают факт распоряжения ООО «Оптимум-Люкс» в 2008 и в 2009 годах исключительным правом на товарный знак «DREAMZONE» в установленном законом порядке.

На основании изложенного правообладателем выражено мнение о том, что заявление от 29.11.2010 не подлежит удовлетворению.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия письма ООО МедиаСофт Эксперт» на 1 л. [1];

- распечатка сайта dream-zone.ru на 1 л. [2].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем были представлены следующие дополнительные материалы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании принадлежащего ему товарного знака:

- распечатка с сайта dreamzon.ru на 1л. [3];

- письмо ООО «МультиХОСТ» на 1 л. [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.11.2010, поступившего 29.11.2010, включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

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 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, 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 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2010. В этой связи срок, в течение которого правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему товарного знака, составляет три года, предшествующих указанной дате, то есть с 29.11.2007 по 28.11.2010 включительно.

В соответствии с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные правообладателем материалы [1] – [4] с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании в соответствии со статьей 22 Закона (в период с 29.11.2007 по 31.12.2007) товарного знака путем применения его на товарах 20 и 24 классов МКТУ и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, а также об использовании товарного знака в соответствии со статьей 1484 Кодекса (в период с 01.01.2008 по 28.11.2010), то есть путем применения его на товарах 20 и 24 классов МКТУ и (или) их упаковке правообладателем, лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, или другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Анализ материалов, представленных правообладателем в качестве доказательства использования им товарного знака по свидетельству № 331137, показал следующее.

Прежде всего, распечатки с сайтов [2] и [4] не идентифицируются с каким-либо конкретным периодом времени, и, следовательно, не могут свидетельствовать о размещении предложений к продаже указанных на сайте товаров в период, определенный для доказывания использования товарного знака по свидетельству № 331137.

Также на данных сайтах используются обозначения с изменениями, которые влияют на его различительную способность знака: представлено либо слово «dreamzone», либо обозначение, представляющее собой прямоугольник со словесным элементом «DREAM», справа от которого размещено слово «ZONE», повернутое перпендикулярно слову «DREAM».

Следует также отметить, что материалы, касающиеся наличия сайтов [1] – [4], администрируемых правообладателем, не являются достаточными для установления факта использования товарного знака по свидетельству № 331137, поскольку они не содержат сведений о действительном производстве и введении в гражданский оборот товаров 20 и 24 классов МКТУ, маркированных товарным знаком по свидетельству № 331137, правообладателем.

Каких-либо иных материалов правообладателем представлено не было.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству № 331137 непосредственно правообладателем или третьим лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора или осуществляющим использование данного товарного знака под контролем правообладателя, в отношении товаров 20 и 24 классов МКТУ.

Ввиду изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о надлежащем использовании товарного знака по свидетельству № 331137 в отношении товаров 20 и 24 классов МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить заявление от 29.11.2010 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 331137.**