

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 (далее – Кодекс), 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 05.11.2009, поданное ООО «АртМеталл», г. Курск (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Арт» по свидетельству №246490, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «Арт» по заявке №2001712627/50 с приоритетом от 26.04.2001 произведена 20.05.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №246490. Товарный знак зарегистрирован на имя ООО «АРТ», 197046, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 18 (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Арт» по свидетельству №246490 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 06, 19 и услуг 37, 40 классов МКТУ по причине неиспользования товарного знака.

Заявление от 05.11.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 19.11.2009 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления. Корреспонденция от 19.11.2009 была возвращена почтовым отделением с пометкой «возвращается за истечением срока хранения».

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представил дополнительные материалы, поясняющие его заинтересованность при подаче заявления, а также ограничил перечень товаров и услуг, в отношении которых им испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №246490. Так, согласно приложению 1 к протоколу заседания коллегии от 19.02.2010 испрашивается досрочное прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №246490 в связи с его неиспользованием в отношении товаров и услуг 06, 19, 37 и 40 классов МКТУ, кроме товаров 19 класса МКТУ «растворы строительные, содержащие асбест, обмазки, битумные материалы, строительный гипс» и услуг 37 класса МКТУ «снос зданий, мощение дорог».

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.11.2009 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), Кодекс и 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 правообладателем 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 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.

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.

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.

С учетом даты (05.11.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 05.11.2006 по 04.11.2009 включительно.

Товарный знак по свидетельству №246490 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде абстрактных геометрических фигур красного цвета и словесного элемента «Арт», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 05.11.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №246490) и в материалах заявки №2001712627/50. На дату рассмотрения заявления (19.02.2010) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об

изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 05.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №246490 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №246490 в отношении указанных в регистрации товаров и услуг 06, 19, 37, 40 классов МКТУ, за исключением товаров 19 класса МКТУ «растворы строительные, содержащие асбест, обмазки, битумные материалы, строительный гипс» и услуг 37 класса МКТУ «снос зданий, мощение дорог» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 05.11.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 05.11.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №246490 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

- | | | |
|---|--|---|
| <div style="font-size: 4em; line-height: 1; margin: 0;">[</div> | <p>(591) Красный, синий, белый</p> <p>(511)</p> <p>19 - растворы строительные, содержащие асбест; обмазки [строительные материалы]; битумные материалы строительные; строительный гипс.</p> <p>35 - организация выставок для коммерческих целей.</p> <p>36 - агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства [маклеры] по сдаче в аренду недвижимого имущества; аренда в кредит; аренда офисов [недвижимости]; квартирные агентства; оценка недвижимого имущества; сдача в аренду квартир; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду служебных помещений [недвижимости]; управление жилым фондом; управление недвижимым имуществом.</p> <p>37 - снос зданий; мощение дорог.</p> <p>39 - бронирование [предварительный заказ] транспортных средств; буксирование транспортных средств в случае повреждения; перевозки; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка грузов на судах; перевозка и разгрузка мусора; служба курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; перевозка мебели; перевозка ценностей в бронированном транспорте; переноска грузов; доставка товаров; доставка пакетированных грузов; экспедирование грузов; экспедиторские услуги; информация по вопросам</p> | <div style="font-size: 4em; line-height: 1; margin: 0;">]</div> |
|---|--|---|

хранения товаров на складах; аренда складов; прокат контейнеров для хранения товаров; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах; услуги туристических агентств [за исключением бронирования мест в гостиницах, пансионатах]; бронирование маршрутов путешествий; организация круизов; организация путешествий, экскурсионных поездок; перевозка путешественников; предварительный заказ транспортных средств; сопровождение путешественников; туристические экскурсии.

- 42 - агентства по предоставлению мест в гостиницах; агентства по предоставлению мест в пансионатах; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; базы туристические; гостиницы; дома отдыха; пансионаты [меблированные комнаты с питанием]; обеспечение временного проживания в жилых помещениях; услуги мотелей; анализы химические; геологическая разведка; геологические изыскания; использование запатентованных изобретений; исследования в области механики; исследования в области физики; реализация товаров.