

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 05.07.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.07.2008, поданное индивидуальным предпринимателем Волковым Константином Михайловичем, г. Пенза (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВЕКТОР ойл» по свидетельству №266950, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ВЕКТОР ойл» по заявке №2002701031/50 с приоритетом от 14.01.2002 произведена 12.04.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №266950. Товарный знак зарегистрирован на имя Закрытого акционерного общества «ВЕКТОР ОЙЛ», 103104, Москва, Б. Палашевский пер., д. 11, стр. 2 (далее – правообладатель) в отношении товаров 04 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВЕКТОР ойл» по свидетельству №266950 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров и услуг, по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Заявление от 05.07.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 08.10.2008 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

Корреспонденция от 08.10.2008 была возвращена почтовым отделением с пометкой «организация по данному адресу не значится» и получена

представителем правообладателя на руки до даты проведения заседания коллегии, о чем имеется соответствующая отметка в материалах дела.

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, скорректировало объем своих требований. Так, лицом, подавшим заявление, испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «ВЕКТОР ойл» по свидетельству №266950 по причине его неиспользования только в отношении указанных в регистрации услуг 35 класса МКТУ и части услуг 37 класса МКТУ «строительство», в отношении которых лицом, подавшим заявление, представлены доказательства заинтересованности.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.07.2008 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), 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 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 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 (11.07.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 11.07.2005 по 10.07.2008 включительно.

Товарный знак «ВЕКТОР ойл» по свидетельству №266950 является комбинированным и представляет собой словесно-графическую композицию, в которой изобразительный элемент выполнен в виде геометрической фигуры, справа и слева от которой расположены словесные элементы «ВЕКТОР» и «ойл» соответственно, выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 04 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Ввиду того, что правообладатель товарного знака по свидетельству №266950, должным образом ознакомленный с поступившим заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также с датой проведения заседания коллегии по его рассмотрению свой отзыв по мотивам заявления не представил, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству

№266950 в отношении услуг 35 класса и услуг 37 класса МКТУ «строительство» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 05.07.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.07.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ВЕКТОР ойл» по свидетельству №266950 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг: