

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 30.11.2007, поданное Автономной некоммерческой организацией "Интернет и Право", г. Москва (далее — заявитель), о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака "OBLAVA" по свидетельству № 255573 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака произведена 16.09.2003 за № 255573 по заявке № 2002722962/50 с приоритетом от 16.10.2002 на имя Бредихиной Татьяны Михайловны, г. Москва в отношении товаров 09, 33, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В настоящее время по данным Государственного реестра согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № 32445 от 06.01.2004, обладателем исключительного права на товарный знак № 255573 является Общество с ограниченной ответственностью "Конвент Люкс", г. Москва (далее - правообладатель).

Согласно приведенному в заявке описанию зарегистрировано "слово "OBLAVA" (ОБЛАВА), носящее фантазийный характер, выполненное простым шрифтом буквами латинского алфавита".

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.11.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 255573 словесного товарного знака полностью, а именно, в отношении всех товаров и услуг по причине его

неиспользования. Также в материалах заявления от 30.11.2007 указано, что правообладатель препятствует другим лицам использовать общеупотребимое слово "OBLAVA" ("ОБЛАВА") в любой сфере деятельности.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.11.2008, правообладателем представлен отзыв. Владелец исключительного права сделал устное заявление о том, что товарный знак "OBLAVA" по свидетельству № 255573 не используется надлежащим образом в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ. Вместе с этим, правообладатель считает, что представленные от его имени документы подтверждают использование знака в отношении товаров 09 класса МКТУ "коврики для мыши" и всех услуг 38, 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии документов:

- коврики для мыши – 2 экз. (1);
- решение Чеховского суда от 09.04.2007 – на 6 л. (2);
- протокол о намерениях от 10.10.2006 – на 3 л. (3);
- договор за № 1/03-2004 от 01.03.2004 и документация к нему – на 7 л. (4);
- договор за № 1/11-2005 от 14.11.2005 и документация к нему – на 5 л. (5);
- договор за № 1/05-2005 от 18.05.2005 и документация к нему – на 5 л. (6);
- финансовая документация по заказу ковриков для мыши – на 6 л. (7);
- распечатки с информационных сайтов – на 4 л. (8);
- распечатка информации о домене – на 1 л. (9).

На основании представленных материалов правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 30.11.2007 и сохранить действие товарного знака по свидетельству № 255573 в отношении товаров 09 класса МКТУ "коврики для мыши", всех услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным

удовлетворить заявление от 30.11.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "OBLAVA" по свидетельству № 255573 досрочно полностью по следующим основаниям.

С учетом даты регистрации (16.09.2003) товарного знака "OBLAVA" по свидетельству № 255573 правовая база для рассмотрения заявления от 30.11.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

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. 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Согласно пункту 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

С учетом даты (03.12.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование

принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 03.12.2004 по 02.12.2007 включительно.

Товарный знак "OBLAVA" по свидетельству № 255573 является словесным, выполнен в латинице стандартным шрифтом заглавными буквами. Правообладателем знака является Общество с ограниченной ответственностью "Конвент Люкс", г. Москва.

Анализ представленных документов показал следующее.

Представленные правообладателем экземпляры продукции "коврики для мыши" (1) не содержат документального подтверждения того, что данный товар произведен самим правообладателем, либо лицом, которому такое право предоставлено. Вместе с этим, товар (1) не содержит указаний на определенный период времени, позволяющему идентифицировать выпуск продукции.

Документы (7) представляют собой платежные поручения, счета, товарные накладные, касающиеся изготовления ковриков для мыши Индивидуальным предпринимателем Аверьяновой М.В. Анализируемая документация не содержит данных о заключении официальных договорных обязательств по заказу продукции между правообладателем и Аверьяновой М.В. Следовательно, доказательств введения данного товара, маркируемого оспариваемым знаком и официально принадлежащего правообладателю, в гражданский оборот самим правообладателем представлено не было. Данное обстоятельство не позволяет коллегии учесть материалы (7) в качестве доказательств использования знака № 255573.

Документы (2) представляют собой решение судебной инстанции о незаконном использовании в наименовании домена слова "OBLAVA". Сведений относительно фактического использования оспариваемого знака правообладателем в качестве средства индивидуализации товаров/услуг материалы (2) не содержат, что не позволяет их учет в рамках настоящего дела.

Протокол о намерениях заключения лицензионного договора (3), оформленный между правообладателем и ООО "ТЕЛЕКОНТЕНТ", не является доказательством использования знака, либо обоснованным подтверждением того, что знак не использовался правообладателем по независящим от него причинам.

Договоры (4-6) иллюстрируют иную сферу деятельности правообладателя, а именно, оказание консультационной помощи в области защиты авторских и смежных прав, осуществление контроля и информирование заказчика о противоправных действиях третьих лиц в отношении базы данных. Данные услуги отсутствуют в перечне оспариваемой регистрации № 255573. Кроме того, документы (5,6) также содержат информацию о расторжении договорных обязательств на основании соглашения задействованных сторон. Вышеизложенное не позволяет коллегии учет документов (4-6) в качестве доказательств использования знака.

Документы (8,9) не содержат указаний на правообладателя, произведенный товар, либо оказанную услугу в исследуемый период времени, что не позволяет идентифицировать связь "товар - товарный знак - производитель" и учет этих материалов в качестве доказательств использования знака по свидетельству № 255573.

Таким образом, представленные материалы (1-9) не содержат сведений о действительном производстве и введении в гражданский оборот товаров 09, 33, оказании услуг 35, 38, 42 классов МКТУ под товарным знаком "OBLAVA" лицом, на имя которого произведена регистрация № 255573, то есть самим правообладателем.

В силу указанного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании вышеупомянутого знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 30.11.2007.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 30.11.2007, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 255573 полностью.