

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 22.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271961 в связи с его неиспользованием, поданное ЗАО «Контакт-Страхование», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «КОНТАКТ» по заявке №2001730207/50 с приоритетом от 04.10.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.07.2004 за №271961 на имя ООО «Росэл», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 03, 07, 08, 11, 25 и услуг 36 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271961 в отношении услуг 36 класса МКТУ в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 01.06.2010 о поступившем заявлении с приложением копии заявления и письмо (форма 001) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.07.2010. Из адреса правообладателя поступил возврат с почты с указанием, что организация по данному адресу не зарегистрирована. В адрес Палаты по патентным спорам от правообладателя поступило ходатайство с просьбой направить в его адрес для переписки копию заявления и перенести заседание коллегии на более поздний срок, не ранее 02 августа.

Лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения и материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленной

тем, что неиспользуемый знак затрагивает его интересы в отношении части услуг 36 класса МКТУ: «страхование». Лицом, подавшим заявление, также была представлена информация, свидетельствующая о том, что правообладатель не может осуществлять деятельность, связанную со страхованием, поскольку он не имеет лицензии Федеральной службы страхового надзора на оказание услуг страхования (см. Единый государственный реестр субъектов страхового дела Российской Федерации), что послужило основанием для отказа в удовлетворении ходатайства правообладателя о переносе заседания коллегии в связи с необходимостью сбора доказательной базы.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла возможным удовлетворить заявление от 22.03.2010.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.03.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002г., введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), упомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 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 указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении части услуг 36 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 22.03.2010.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 22.03.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №271961 в связи с неиспользованием, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

наименования мест происхождения товаров

(591) синий, красный, белый

(511)

01 - химические продукты, предусмотренные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошковые металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

07 - машины и станки; моторы и двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; муфты, соединения, сцепки и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным управлением; инкубаторы.

08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.

25 - одежда, обувь, головные уборы.

36 - финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.