

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, ГК РФ) 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 ППС), рассмотрела заявление от 07.02.2011, поданное ООО Дистрибьютерская компания «МИКС», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «*Miks*» по свидетельству №202875 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем комбинированного товарного знака «*Miks*» по заявке №98715387/50 с приоритетом от 21.09.1998, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.06.2001 за №202875, является Ксензов Сергей Анатольевич, г. Омск (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №202875 действует в отношении товаров 24, 25 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 07.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «*Miks*» по свидетельству №202875 в отношении услуг 35 класса МКТУ – «реклама» в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Материалы, касающиеся заинтересованности лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №202875 в отношении вышеуказанных услуг приложены к заявлению.

Правообладателем товарного знака «*Miks*» по свидетельству №202875 в качестве доказательств использования товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ – «реклама» представлены следующие источники информации:

1. Фотографии товара с ярлыками.
2. Договор поставки б/н от 23.09.2009.

3. Счета №72, №73 от 22.09.2010, выписка по счету.
4. Договор поставки б/н от 07.10.2009.
5. Счет №316 от 28.08.2010, выписка по счету.
6. Сведения об участии в выставках.
7. Договор оказания услуг б/н 04.06.2010 с приложением.
8. Акт об оказании услуг.
9. Договор №11А от 17.09.2008 на поставку ткани.
10. Товарная накладная №85 от 02.09.2010.
11. Выписка по лицевому счету.
12. Договор на изготовление полиграфической продукции №27 (без даты).
13. Платежное поручение №79 от 02.11.2010.

По мнению правообладателя, представленные материалы свидетельствуют о том, что правообладатель в указанный в заявлении период оказывал рекламные услуги третьим лицам, а также производство и реализация товаров 25 класса МКТУ – «головные уборы».

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 07.02.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила ППС.

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 был 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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 5.2 Правил ППС в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзова 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.

Согласно заявлению, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2011, товарный знак «Miks» по свидетельству №202875 не использовался в отношении услуг 35 класса МКТУ – «реклама» в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, а именно в период с 07.02.2008 по 06.02.2011 включительно.

Комбинированный товарный знак по свидетельству №202875 представляет собой словесный элемент «Miks», выполненный оригинальным латинским шрифтом на фоне кепки.

Анализ представленных правообладателем документов [1-13] показал, что они позволяют сделать вывод об использовании в Российской Федерации товарного знака по свидетельству №202875 в том виде как он зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ – «реклама» в указанный выше срок.

Так, согласно договору б/н от 04.06.2010 [7] правообладатель ИП Ксензов С.А. принимает на себя обязанность по размещению рекламных материалов заказчика (ООО «Сибтекс-Н»), в частности, на производимых им товарах (головных уборах). В приложении к данному договору изображен образец этикетки с рекламой тканей заказчика. Товарный знак по свидетельству №202875 был размещен на головных уборах, производимых ИП Ксензовым С.А., вместе с рекламной информацией.

Оплатой по договору за оказание рекламных услуг является предоставление 10% скидки на приобретение тканей у ООО «Сибтекс-Н».

Исполнение договора подтверждается актом от 18.11.2010 [8], а также сведениями о предоставлении вышеупомянутой скидки по накладной №85 от 02.09.2010 [10] и выпиской по лицевому счету [11].

В силу изложенного, Палата по патентным спорам имеет основания для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №202875 в установленные пунктом 9 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 35 класса МКТУ – «реклама» и, следовательно, не находит оснований для удовлетворения заявления от 07.02.2011.

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

отказать в удовлетворении заявления от 07.02.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №202875.