

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 02.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 216587 в связи с неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Натали Турс", г. Москва (далее – лицо, подавшее заявление) при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «НАТАЛИ» по заявке № 2000720460/50 с приоритетом от 09.08.2000 была произведена 09.07.2002 за № 216587 в отношении товаров 06, 19, 22 и услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Общества с ограниченной ответственностью Внешнеэкономической компании "НАТАЛИ", г. Челябинск. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № РД0029822 от 05.12.2007, обладателем исключительного права является Общество с ограниченной ответственностью Центр современного оформления окон "Натали", г. Челябинск (далее – правообладатель).

Согласно приведенному в заявке описанию знак представляет собой "словесное обозначение в виде женского имени "НАТАЛИ", написанного буквами русского алфавита с использованием растрового фона. Первая и последняя буквы слова – заглавные. Шрифт напоминает печатный, однако применены элементы рисованного: нижние части заглавных букв выполнены скошенными".

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "НАТАЛИ" по свидетельству № 216587 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче данного заявления.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО Центра современного оформления окон "Натали", ул. Калинина, д. 17, г. Челябинск, 454084) и представителя правообладателя (Руководителю ООО ВЭК "НАТАЛИ", а/я 1631, г. Челябинск, 454084) в установленном порядке были направлены уведомления от 14.10.2008 за № 2000720460/50(920366) о принятии заявления к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 14.04.2009.

Вышеуказанная корреспонденция, направленная представителю правообладателя, была возвращена в Палату по патентным спорам 19.11.2008 с пометкой "не абонирует".

Правообладатель воспользовался своим правом предоставления отзыва б/н от 10.04.2009 по мотивам заявления от 02.10.2008 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака "НАТАЛИ" по свидетельству № 216587, доводы которого сведены к следующему:

1. довод в заявлении о неиспользовании оспариваемого знака не соответствует действительности;
2. товарный знак используется правообладателем надлежащим образом как средство индивидуализации товаров и услуг путем размещения знака в рекламе и на товарах;
3. знак размещается в буклетах, журналах, календарях, справочниках, газетах, на компьютерных носителях, на самих товарах (наклейки на жалюзи), в сети Интернет, на фирменной печати.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии документов:

- страницы газет и журналов – на 11 л. (1);
- распечатка обозначения, содержащего оспариваемый знак – на 1 л. (2);
- счет – на 1 л. (3);
- календарь – на 1 л. (4);

- фото оптического диска – на 1 л. (5);
- государственный контракт на поставку жалюзи – на 4 л. (6);
- договор на поставку продукции – на 5 л. (7);
- договор купли-продажи – на 3 л. (8);
- договор на размещение виртуального веб-сервера – на 2 л. (9);
- договор на аренду дискового пространства – на 2 л. (10);
- договор о разработке сайта – на 2 л. (11);
- договор об уступке товарного знака – на 4 л. (12);
- приложение к свидетельству на товарный знак – на 1 л. (13);
- переписка с ведомством касательно регистрации договора об уступке исключительного права – на 2 л. (14);
- устав правообладателя - на 11 л. (15);
- учредительный договор и протокол общего собрания учредителей организации правообладателя – на 6 л. (16);
- фотографии – 9 штук (17).

На основании представленных материалов правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 02.10.2008 и сохранить действие товарного знака "НАТАЛИ" по свидетельству № 216587 в отношении зарегистрированных товаров и услуг.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.10.2008 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), Кодекс и упомянутые Правила.

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

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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, 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 и т.п.

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 товарного 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.

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

В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

С учетом даты (02.10.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 02.10.2005 по 01.10.2008 включительно.

Согласно заявлению от 02.10.2008 и представленному к нему на заседании коллегии 14.04.2009 уточнению от лица, подавшего заявление, испрашивается досрочное частичное прекращение правовой охраны товарного знака "НАТАЛИ" по свидетельству № 216587 только в отношении услуг 39 и 42 классов МКТУ.

Анализ представленного отзыва показал, что товарный знак по свидетельству № 216587 используется правообладателем в отношении товаров («жалюзи») и услуг, связанных с их сбытом, реализацией, что лицо, подавшее заявление, не оспаривает согласно скорректированному объему притязаний.

На заседании коллегии 14.04.2009 правообладатель заявил, что в отношении уточненного лицом, подавшим заявление, в ходатайстве перечня услуг он не заинтересован в поддержании правовой охраны принадлежащего ему товарного знака. В связи с этим, правообладатель излагает просьбу о сохранении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 216587 в отношении всех товаров 06, 19, 22, услуг 35, 37, 40 классов МКТУ. Вместе с этим, правообладатель также заявил, что в отношении услуг 39 и 42 классов МКТУ он не заинтересован в сохранении правовой охраны и считает нецелесообразным представлять документы относительно их использования.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленные законодательством сроки, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 02.10.2008 в отношении скорректированного перечня услуг.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 02.10.2008, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 216587 частично, сохранив её действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 06 - жалюзи металлические.
- 19 - жалюзи неметаллические.
- 22 - ленты для жалюзи; шнуры для подъемных окон.
- 35 - изучение рынка; агентства по импорту-экспорту; сбыт товара через посредников.
- 37 - мытье автомобилей; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; антикоррозионная обработка частей транспортных средств; водопроводные работы; восстановление [капитальный ремонт] машин, полностью или частично вышедших из строя; восстановление протекторов на шинах; вулканизация [ремонт] шин; каменно-строительные работы; кровельные работы; монтаж строительных лесов; малярные работы; обойные работы; полирование [кузовов] транспортных средств; строительство рыночных [ярмарочных] киосков и павильонов; техническое обслуживание транспортных средств на автозаправочных станциях; стирка; стирка белья в прачечных; строительство; аварийный ремонт транспортных средств; техническое обслуживание транспортных средств; чистка транспортных

средств; чистка белья фасонного; чистка одежды; чистка сухая; штукатурные работы; устранение помех от работы электрических установок; установка и ремонт электроприборов.

40 - консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; выполнение по заказам монтажно-сборочных работ; обработка тканей и других текстильных изделий.