

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 21.09.2005, поступившее в федеральной орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Астекс-М», Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №157675 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака со словесным элементом «AVTOGRAD», произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 31.10.1997 за №157675 по заявке №97702028/50 с приоритетом от 18.02.1997 для товаров/услуг 03, 09, 12, 16, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью – Информационно-рекламное агентство «Автоград».

В Палату по патентным спорам поступило заявление, требования которого были уточнены на заседании коллегии 08.07.2009, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №157675 в отношении услуг 39 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Заявление от 21.09.2005 было принято к рассмотрению в Палате по патентным спорам, о чем в адрес Общества с ограниченной ответственностью – Информационно-рекламное агентство «Автоград» в установленном порядке было направлено уведомление от 20.11.2007 с приложением копии заявления.

В процессе подготовки к рассмотрению заявления от 21.09.2005 было выявлено, что исключительное право на товарный знак по свидетельству №157675 в отношении услуг 39 класса МКТУ уступлено Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Автоград». Соответствующий договор зарегистрирован в Роспатенте 29.12.2008, регистрационный №РД0045229. В результате регистрации договора об уступке оформлено свидетельство №368787.

Поскольку на дату (20.11.2007) принятия заявления от 21.09.2005 к рассмотрению регистрация №157675 по заявке №97702028/50 с приоритетом от 18.02.1997 действовала, в том числе, в отношении оспариваемых услуг 39 класса МКТУ, довод лица, подавшего заявление от 21.09.2005, о неиспользовании товарного знака применим к свидетельству №368787, удостоверяющему исключительное право на товарный знак по той же заявке, с тем же приоритетом и датой регистрации. Свидетельство №368787 было выдано позднее даты принятия заявления от 21.09.2005 к рассмотрению в результате уступки исключительного права на товарный знак по свидетельству №157675 в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Автоград», уведомленное в установленном порядке о заявлении от 21.09.2005, в подтверждение использования им товарного знака по свидетельству №368787 в отношении услуг 39 класса МКТУ представило следующие материалы:

- распечатка страницы из сети Интернет, на 1 л. [1];
- договор оказания рекламных услуг №177 от 01.10.2007, на 2 л. [2];
- акты об оказании услуг, счет-фактуры, платежные поручения, на 6 л. [3];
- договор №040/07-АГ от 04.07.2007, на 9 л. [4];
- договор №40/07-АГ от 13.08.2007, на 5 л. [5].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее — Закон), а также Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон*) и упомянутые выше Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закон* 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 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее заявление, вправе отозвать поданное заявление на любом этапе его рассмотрения по существу на

заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

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

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее заявление, представило ходатайство, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.11.2009, содержащее просьбу об отзыве заявления от 21.09.2005 о досрочном прекращении правовой товарного знака по свидетельству №157675.

Таким образом, отсутствуют основания для рассмотрения заявления от 21.09.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №157675.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 21.09.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №157675 (№368787).