

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 11.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №243788 в связи с его неиспользованием, поданное ЗАО Торговый дом «Гулливвер и Ко», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «ГУЛЛИВЕР» по заявке №2001732250/50 с приоритетом от 24.10.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.04.2003 за №243788 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Рекламное агентство "Коруна", Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 24 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 24.10.2011.

Товарный знак «ГУЛЛИВЕР» представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №243788 в отношении товаров 16 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 26.07.2010.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего заявления представлен не был.

Лицом, подавшим заявление, для подтверждения его заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекса были представлены следующие материалы:

- договоры поставок (№2 от 01.08.2006; №737 от 30.06.2005; №639 от 03.02.2005, №1137 от 19.10.2006; №1135/660 от 01.11.2006; №1166 от 20.11.2006; №1/2 от 05.01.2007; №244 от 01.03.2008; №169 от 14.04.2008) с приложением накладных и платежных документов к ним - [1];

- разрешительные документы на осуществление хозяйственной деятельности предприятия - [2];

- уставы ЗАО Торговый дом «Гулливер и Ко» (от 2000г., от 2002г., от 2005г., от 2006г., 2007г., от 2008г., от 2009г., от 2010) - [3];

- печатная продукция (каталоги, календарь) - [4];

- распечатка с сайта регистрации доменного имени <http://www.nic.ru> - [5];

- договор на выполнение полиграфической и сувенирной продукции от 06.07.2009 за №8/07 с приложением накладных и платежных документов к нему - [6];

- копии свидетельств на товарные знаки ЗАО Торговый дом «Гулливер и Ко» (свидетельства №199951, №234417) - [7];

- лицензионный договор на использование товарных знаков, зарегистрированный 09.09.2009 за № РД0054392 - [8].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным в части удовлетворить заявление от 11.05.2010 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.05.2010 включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ,

введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и вышеуказанные Кодекс и 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 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа.

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 11.05.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки №2001732250/50 и в Госреестре.

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 11.05.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №243788.

Анализ представленных лицом, подавшим заявление, материалов [1-8] показал, что ЗАО Торговый дом «Гулливер и Ко» осуществляет хозяйственную деятельность по производству полиграфической продукции под обозначением «Gulliver».

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №243788 в отношении части товаров 16 класса МКТУ, а именно «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; печатные издания; пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам».

Следует также отметить, что перечень товаров 16 класса МКТУ, указанных в заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №243788, содержит позиции товаров «бланки; блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными листами; брошюры; буклеты; вывески бумажные или картонные; выкройки для шитья; изображения графические; календари;

календари отрывные; каталоги; обложки; открытки музыкальные; открытки поздравительные; периодика; тетради», в отношении которых правовая охрана данному товарному знаку не предоставлена, что исключает возможность досрочного прекращения правовой охраны в отношении этих товаров.

В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по свидетельству №243788 заинтересованность не установлена.

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 товаров 16 класса МКТУ, указанных в свидетельстве и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 11.05.2010.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.05.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №243788, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

16 - материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; игральные карты; шрифты; клише типографские.

24 - этикетки из текстильных материалов.

35 - изучение общественного мнения; изучение рынка; менеджмент в области творческого бизнеса; услуги в области общественных отношений.

41 - издание книг; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; подготовка [монтаж] телевизионных и радиопрограмм; презентации; производство видеофильмов; производство кинофильмов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; организация и проведение мастер-классов [обучение]; услуги по написанию сценариев.

42 - офсетная печать; типографское дело; фотографирование; шелкография; печать; редактирование.