

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 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 08.02.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ортикон-проект», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235219, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001714051/50 с приоритетом от 11.05.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.01.2003 за №235219 в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «ОРТИКОН», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №235219 представляет собой словесное обозначение «ОРТИКОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОРТИКОН» по свидетельству №235219 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.04.2010, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство о рассмотрении данного заявления только в отношении части услуг 35 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне услуг указанной регистрации товарного знака, а именно, в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбор информации в машинные базы данных; систематизация машинных баз данных» и услуг 42 класса МКТУ «аренда машинного времени; аренда машинного времени для доступа к базам данных».

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении вышеуказанных услуг была обоснована им на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.04.2010, тем, что этот товарный знак совпадает с частью его фирменного наименования, а сферой его деятельности является разработка и распространение компьютерных программ.

В подтверждение указанного им были представлены копии документов – на 89 л. [1], в том числе свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2010611494 «Ортикон: Управление негосударственным пенсионным фондом», выданное Роспатентом на имя лица, подавшего заявление.

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 09.03.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.04.2010, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не явился.

При этом следует отметить, что указанное выше уведомление, отправленное заказным письмом в адрес правообладателя, было возвращено почтовым отделением в Палату по патентным спорам с отметкой «адресат по данному адресу не значится».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.02.2010, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

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

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 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 меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 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 меняющем его существа.

В соответствии с абзацем 2 пункта 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у

него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбор информации в машинные базы данных; систематизация машинных баз данных» и услуг 42 класса МКТУ «аренда машинного времени; аренда машинного времени для доступа к базам данных».

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 08.02.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

В силу указанного коллегия Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ОРТИКОН» по свидетельству №235219 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования спорного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбор информации в машинные базы данных; систематизация машинных баз данных» и услуг 42 класса МКТУ «аренда машинного времени; аренда машинного времени для доступа к базам данных» и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 08.02.2010 в отношении этих услуг.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 08.02.2010 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «ОРТИКОН» по свидетельству №235219, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:**

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

(511)

35 – демонстрация товаров.

41 – организация и проведение конгрессов, конференций.

42 – бронирование мест для временного проживания; обслуживание баров; буфеты; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; организация встреч по интересам; предоставление оборудования для выставок; услуги мотелей; прокат палаток; прокат переносных сооружений.