

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, 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 03.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗОЛОТОЙ РОГ» по свидетельству №221597, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Центр «Золотой Рог», г. Владивосток (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ЗОЛОТОЙ РОГ» по заявке №2001702406/50 с приоритетом от 29.01.2001 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.09.2002 за №221597 в отношении товаров 16, 25 и услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака является Общественное движение Приморского края «Физкультура и спорт», г. Владивосток (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 03.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №221597 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В почтовый адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанный в заявке, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 821 от 26.02.2009, форма 001 от 27.04.2009, форма 821 от 23.06.2009) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.09.2009, с предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Указанная корреспонденция была получена правообладателем, что подтверждается уведомлениями о вручении.

В адрес Палаты по патентным спорам от правообладателя товарного знака по свидетельству №221597 поступила корреспонденция (от 31.03.2009, от 17.07.2009, от 27.07.2009), к которой были приложены следующие документы:

- копия письма, подписанного президентом ОДПК «ФиС», от 07.03.2009 в Арбитражный суд г. Москвы по делу №А40-47309/08-67-409 [1];
- копия письма №02-01-13/384 от 24.02.2009 [2];
- газета «Боевые искусства ВОСТОКА» от 03.2009 [3];
- копия свидетельства о сотрудничестве ОДПК «ФиС» с Приморским региональным отделением Всероссийской Политической партии «Единая Россия» [4];
- копия сертификата Всероссийского добровольного общества «СПОРТИВНАЯ РОССИЯ» [5];
- копия письма №А26-21-289141 от 14.10.2008 [6];
- копия письма №05-01-18/23 от 23.10.2008 [7];
- копия письма №И-17258 от 25.02.2009 [8];
- газета «Спорт-ДВ» март №2 [9];
- копия определения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-47309/08-67-409 от 20.03.2009 [10];
- сведения из Государственного реестра о товарных знаках по свидетельствам №№367502, 242783, 221597, 211202, 174201, 165257, 162037, 148974, 147363 [11];

- копия отзыва на возражение против предоставления правовой охраны товарного знаку [12];
- копия возражение против регистрации товарного знака [13];
- копия протокола №1 от 10.09.1993 Общественного культурно-спортивного объединения «Золотой Рог» [14];
- копия искового заявления ОДПК «ФиС» к ЗАО «АКО-ХОЛДИНГ» [15];
- копия повторной претензии №10-Х-П от 10.10.2006 [16];
- копия уведомления от 03.07.2001 [17];
- копия предупредительного письма [18];
- копия визитки [19];
- копия определения Арбитражного суда Приморского края по делу №А51-13165/2006 14-297 от 26.06.2007 [20];
- копия определения Арбитражного суда Приморского края по делу №А51-19372/2004 25-320/19 от 08.04.2005 [21];
- выдержки из ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции», Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» №3520-1, Уголовного кодекса РФ [22];
- письмо №9507 от 26.12.2009 [23];
- копия договора №7/104 от 22.11.1994 [23];
- копия письма №186 от 07.12.1994 [24];
- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Центр «Золотой Рог» [25];
- копия договора аренды №7 от 24.08.1999 [26];
- копия письма №06-07-02 от 06.07.2009 [27];

- копия письма №К-158-2/151 от 25.05.2009 [28];
- копия письма №07-41/735 от 26.01.2009 [29];
- копия письма от Федерации бокса России [30];
- копия письма от Федерации дзюдо России [31].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, а также в материалах заявки №2001702406/50, содержатся следующие документы, касающиеся заинтересованности лица, подавшего заявление:

- охрannое обязательство №267/97 от 28.01.1997 (1);
- охрannое обязательство №1195/06 от 10.07.2006 (2);
- акт №1195-06 с от 10.07.2006 (3);
- лицензия №3913а от 12.01.2004 (4);
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 10.12.2001 (5);
- копия фотографии здания гостиницы «ЗОЛОТОЙ РОГ» (6);
- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Центр «Золотой Рог» (7);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (8);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (9);
- устав ООО «Центр «Золотой Рог» (10);
- копия договора аренды №7 от 24.08.1999 (11);
- копия договора аренды №17 от 29.11.1999 (12);
- копия договора аренды №03а от 02.12.2003 (13);
- копия договора аренды №3 от 15.12.2003 (14);
- копия договора аренды №3 от 28.12.2004 (15);
- копия договора аренды №240 от 01.04.2006 (16).

Проанализировав представленные лицом, подавшим заявление, документы (1-16), касающиеся заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗОЛОТОЙ РОГ» по свидетельству №221597, Палата по патентным спорам отмечает следующее. Согласно представленным документам ООО «Центр «Золотой Рог» ведет хозяйственную деятельность, связанную со сдачей в аренду недвижимого имущества, а также оказывает услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам усматривает лицо, подавшее заявление, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №221597 в отношении услуг 36 и 42 классов МКТУ. На основании изложенного, заявление от 03.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЗОЛОТОЙ РОГ» по свидетельству №221597 рассматривается по существу в отношении услуг 36 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 03.10.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №221597 частично.

Правовая база для рассмотрения заявления от 03.10.2008 включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1 (далее – Закон), Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правила.

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

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 владельцем товарного знака 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.

С учетом даты (10.10.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 10.10.2005 по 09.10.2008, включительно.

В рассматриваемый период времени правообладателем товарного знака «ЗОЛОТОЙ РОГ» являлось Общественное движение Приморского края «Физкультура и спорт», г. Владивосток.

Проанализировав представленную правообладателем корреспонденцию, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что приведенные в ней документы не могут служить доказательством использования товарного знака «ЗОЛОТОЙ РОГ» по свидетельству №221597 его правообладателем в отношении услуг 36 и 42 классов МКТУ на территории Российской Федерации, поскольку они не относятся к существу рассматриваемого спора по следующим причинам. Часть документов относится к действиям правообладателя по пресечению нарушений его исключительных прав на товарный знак третьими лицами. Часть документов представляет собой разъяснения в части организации, компетентной в решении вопроса об использовании бывшего здания театра «Золотой Рог» и его исторического вида. Часть документов иллюстрирует деятельность ООО «Золотой Рог» по приобретению права аренды на указанное выше здание. Таким образом, ни один из представленных документов не несет в себе информации о том, каким видом деятельности занимается правообладатель и каким способом осуществляется использование им принадлежащего ему товарного знака.

В силу указанного Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака его правообладателем в отношении услуг 36 и 42 классов МКТУ в законодательно установленные сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 03.10.2008.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 03.10.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ЗОЛОТОЙ РОГ» по свидетельству №221597 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- | | |
|----|---|
| 16 | альбомы; афиши; билеты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; газеты; журналы; календари; каталоги; книги; конверты для упаковки бумажные или пластмассовые; мешки для упаковки бумажные или пластмассовые; печатная продукция; плакаты; проспекты; сумки для упаковки бумажные или пластмассовые; этикетки (за исключением тканевых) |
| 25 | брюки; галстуки; головные уборы; костюмы; куртки; майки; носки; обувь спортивная; рубашки; трикотажные изделия; трусы; футболки |
| 35 | аукционная продажа; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; консультативные службы по организации дел; помощь по управлению делами; реклама; реклама телевизионная |
| 41 | академии [обучение]; воспитание; воспитание физическое; издание книг; организация выставок культурного и просветительного назначения; организация спортивных, учебных или развлекательных конкурсов; организация спортивных состязаний и турниров; производство видеофильмов; производство кинофильмов; организация лотерей. |