

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 17.04.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2009, поданное компанией Ителла Ойи, Финляндия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ИТЕЛ» по свидетельству №291446, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ИТЕЛ» по заявке №2004709223/50 с приоритетом от 27.04.2004 произведена 27.06.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №291446. Товарный знак зарегистрирован на имя ЗАО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций», 121002, Москва, ул. Арбат, д. 46, стр. 1 (далее – правообладатель) в отношении услуг 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.04.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ИТЕЛ» по свидетельству №291446 в отношении всех указанных в перечне регистрации услуг, по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Заявление от 17.04.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 08.05.2009 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам представил следующие документы, подтверждающие, по его мнению, использование товарного знака:

- договор №26052-04 от 22.12.2004 и приложение к нему на 5 л. [1];

- договор №26059-05 от 24.02.2005 на 4 л. [2];
- договор №26063-05 от 14.03.2005 и приложения к нему на 6 л. [3];
- договор №26066-05 от 06.04.2005 на 4 л. [4];
- договор №26073-05 от 06.06.2005 и приложения к нему на 9 л. [5];
- договор №26076-05 от 01.07.2005 и приложения к нему на 10 л. [6];
- договор №26062-05 от 14.07.2005 и приложения к нему на 8 л. [7];
- договор №26087-05 от 15.08.2005 и приложения к нему на 9 л. [8];
- договор №26086-05 от 22.08.2005 и приложения к нему на 9 л. [9];
- договор №26088-05 от 25.08.2005 и приложения к нему на 6 л. [10];
- договор №26089-05 от 25.08.2005 и приложения к нему на 5 л. [11];
- договор №26091-05 от 02.09.2005 и приложения к нему на 10 л. [12];
- договор №26093-05 от 05.10.2005 и приложения к нему на 8 л. [13];
- договор №26099-05 от 08.12.2005 и приложения к нему на 5 л. [14];
- договор №26106-06 от 21.03.2006 и приложения к нему на 6 л. [15];
- договор №26106-06 от 21.03.2006 и приложения к нему на 7 л. [16];
- договор №26096-06 от 01.02.2006 и приложения к нему на 5 л. [17];
- договор №26120-06 от 25.07.2006 и приложения к нему на 6 л. [18];
- акт приема-передачи помещения во временное пользование к договору №26114-06 от 26.04.2006 на 2 л. [19];
- договор №26118-06 от 10.06.2006 о сотрудничестве по предоставлению телекоммуникационных услуг на 6 л. [20];
- деловая переписка правообладателя на фирменном бланке на 83 л. [21];
- счет №1888226463 от 27.03.2008 [22];
- платежное поручение №726 от 01.04.2008 за изыскание и выдачу ТУ, пользование технической документацией и согласование рабочего проекта по договору №008705-1/2004 [23];
- технические условия на 2 л. [24];
- договор №0087605-1/2004 от 04.01.2004 аренды места в телефонной канализации и приложение к нему на 6 л. [25];
- дополнительное соглашение №24 от 09.12.2008 к договору №№0087605-1/2004 и приложения на 4 л. [26];

- платежные поручения №1233 от 28.05.2008, №1478 от 01.07.2008, №1794 от 31.07.2008, №1972 от 19.08.2008, №2346 от 26.09.2008, №2688 от 31.10.2008, №2947 от 26.11.2008, №3253 от 24.12.2008, №165 от 28.01.2009, №393 от 26.02.2009, №693 от 27.03.2009, №921 от 21.04.2009, №1232 от 27.05.2009 по договору №0087605-1/2004 на 13 л. [27];

- генеральный договор №05-10/2008 от 06.03.2008 и приложения к нему на 16 л. [28];

- дополнительное соглашение №1 от 12.03.2008 к генеральному договору №05-10/2008 на строительство волоконно-оптической линии связи на 4 л. [29];

- счет №212 от 28.10.2008 и платежное поручение №3099 от 10.12.2008 по договору №05-10/2008 на 2 л. [30];

- договор №26195-08 от 20.02.2008 и приложения к нему на 13 л. [31];

- платежные поручения №1029 от 04.05.2009, №1099 от 14.05.2009, №1601 от 01.07.2009 к договору №26195-08 на 3 л. [32];

- договор оказания услуг связи №243631-08 от 20.02.2008 и приложения к нему на 9 л. [33];

- платежное поручение №102 от 30.04.2009 к договору №243631-08 на 1 л. [34];

- договор оказания услуг связи №244579-08 от 01.11.2008 и приложения к нему на 14 л. [35];

- счет №244579/11/01 от 30.11.2008 к договору 244579-08, акт выполнения работ от 30.11.2008, счет-фактура №24172 от 30.11.2008, платежное поручение №261 от 09.12.2008 на 4 л. [36];

- счет №244579/12/01 от 31.12.2008 к договору 244579-08, акт выполнения работ от 31.12.2008, счет-фактура №26409 от 31.12.2008, платежное поручение №25 от 14.01.2009 на 4 л. [37];

- счет №244579/11/01 от 31.01.2009 к договору 244579-08, акт выполнения работ от 31.01.2009, счет-фактура №1843 от 31.01.2009, платежное поручение №166 от 25.02.2009 на 4 л. [38];

- счет №244579/02/01 от 28.02.2009 к договору 244579-08, акт выполнения работ от 28.02.2009, счет-фактура №4039 от 28.02.2009, платежное поручение №169 от 26.02.2009 на 4 л. [39];

- счет №244579/00/01 от 19.02.2009 к договору 244579-08, акт выполнения работ от 31.03.2009, счет-фактура №6704 от 31.03.2009, платежное поручение №221 от 13.03.2009 на 4 л. [40];

- счет №244579/03/01 от 31.03.2009 к договору 244579-08, акт выполнения работ от 31.03.2009, счет-фактура №6206 от 31.03.2009, платежное поручение №297 от 08.04.2009 на 4 л. [41].

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.04.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), Кодекс и Правила.

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, в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак

зарегистрирован, 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, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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

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 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. В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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 возражению прекращается.

От лица, подавшего заявление, поступила просьба о признании заявления от 17.04.2009 отозванным (см. приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 02.12.2009).

Таким образом, отсутствуют основания для рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №291446.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по заявлению от 17.04.2009 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака «ИТЕЛ» по свидетельству №291446.