

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 20.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «AKsoft» по свидетельству №243895, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОКСОФТ», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001735647/50 с приоритетом от 20.11.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.04.2003 за № 243895 в отношении товаров 02, 04, 07, 09, 12 и услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Торгового частного унитарного предприятия «Аксифт АКБ», Минск, Белоруссия. В результате регистрации договора об уступке товарного знака, в установленном порядке зарегистрированного в Роспатенте 29.04.2004 за № 5710 правообладателем стало Торговое частное унитарное предприятие «Аксифт М», Минск, Белорусия (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №243895 является комбинированным, состоящим из словесного обозначения «AKsoft», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде акулы, расположенного над буквами «soft».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 243895 в отношении части услуг 42 класса МКТУ, а именно: «консультации в области вычислительной техники; корректировка программного обеспечения вычислительных машин; разработка программного обеспечения для вычислительных машин; составление программ для компьютеров; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области интерьера; дизайн в области

упаковки; дизайн промышленный; дизайн художественный», в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Материалы, представленные для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление хозяйственной деятельности по оказанию услуг 42 класса МКТУ, а именно разработке дизайн-макетов, созданию программно-технических комплексов, внедрению программы складского учета.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №243895 в отношении части услуг 42 класса МКТУ, что и является объемом правовой охраны, подлежащим рассмотрению коллегией.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 06.05.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.07.2010 года, с приложением копии заявления от 20.04.2010.

В Палату по патентным спорам до заседания коллегии 29.06.2010 поступила корреспонденция от правообладателя, в которой он сообщает, о том что он не использует принадлежащий ему товарный знак в отношении части услуг 42 класса МКТУ, указанные в заявлении.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении от 20.04.2010, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.04.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их

упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 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 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 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.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

С учетом даты (22.04.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 22.04.2007 по 21.04.2010, включительно.

Палата по патентным спорам, принимая во внимание корреспонденцию от 29.06.2010, поступившую от правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по свидетельству №243895, не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении части услуг 42 класса МКТУ, в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 20.04.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 20.04.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №243895, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(591) красный, черный, белый.

(511)

02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии.

04 - масла смазочные; масла технические; моторное топливо.

07 - свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; фильтры, включенные в 07 класс; стартеры для двигателей; глушители для двигателей.

09 - сигнализация световая или механическая; аккумуляторные батареи, в том числе электрические; провода электрические.

12 - колеса для транспортных средств; автомобили; тракторы; двигатели для автомобилей и тракторов, запасные детали к ним.

35 - услуги по стимулированию сбыта товаров для третьих лиц.

37 - ремонт и сервисное (техническое) обслуживание автомобильной и автотракторной техники, (всех видов) деталей и принадлежностей для автомобильной и автотракторной техники.

42 - управление делами по охране авторских прав; бани общественные; обслуживание в барах, кафе, ресторанах; бронирование мест для временного проживания; организация выставок (предоставление оборудования); дома отдыха; здравницы; использование запатентованных изобретений; изучение технических проектов; кафе; кафетерии; рестораны; составление программ для компьютеров; реализация всех видов товаров, оптовая и розничная торговля.