

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 24.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АВК» по свидетельству №168898, поданное компанией Мицубиси Джидося Коджио Кабусики Кайся, Япония (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак «АВК» по заявке № 96711382/50 с приоритетом от 02.10.1998 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.10.1998 за № 168898 на имя ООО «АБК-центр», г. Элиста, в отношении товаров 1-34 и услуг 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В результате регистрации договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте за № 9490 от 03.11.1999, правообладателем товарного знака является ЗАО «ТК «Кристина», г.Москва (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 02.09.2016.

Решением Роспатента от 04.04.2008 правовая охрана товарного знака «АВК» по свидетельству № 168898 досрочно прекращена в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак АВК является словесным. Знак выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АВК» по свидетельству №168898 полностью по причине неиспользования товарного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее—Закон).

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам заявления от 12.05.2008, в котором, в частности, указал, что принадлежащий ему товарный знак «АВК» по свидетельству №168898 является брендом Сети универсамов «АВК», в которую входят как магазины правообладателя, так и другого торгового оператора – ЗАО «Вегат Плюс», имеющего лицензию на использование товарного знака.

При этом товарный знак «АВК» с момента регистрации непрерывно используется правообладателем в качестве доменного имени АВК.RU для сайта Сети (www.abk.ru).

В качестве доказательства использования знака правообладатель представил следующие материалы:

- реклама сети универсамов «АВК», расположенная в сети Интернет на сайте www.abk.ru от 19.03.2008 на 1л. [1];
- копия рекламного листка сети универсамов «АВК» на 2л. [2];
- копии счет-фактур №23419 от 29.02.2004, №36724 от 02.03.2005, №44163 от 28.02.2006, №70658 от 02.03.2007 по договору 21747/NIC-D от 07.12.2001 о продлении регистрации домена АВК.RU, на 4л. [3].

На основании вышеуказанных материалов правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака «АВК» по свидетельству № 168898.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 24.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АВК» по свидетельству №168898 ввиду нижеследующего.

С учетом даты регистрации (28.10.1998) товарного знака «АВК» по свидетельству №168898 правовая база для рассмотрения заявления включает упомянутый Закон и отмеченные выше 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 правообладателем 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 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пят лет, предшествующих подаче такого заявления.

С учетом даты (25.07.2007) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления, т.е. с 25.07.2002 по 24.07.2007 включительно.

В связи с тем, что на дату принятия заявления к рассмотрению товарный знак «АВК» по свидетельству № 168898 охранялся в отношении товаров 01-34 и услуг 35, 37, 38, 38, 40, 41 и 42 классов МКТУ, доказательства использования знака правообладателем рассматривались применительно ко всему вышеуказанному перечню.

Анализ материалов, представленных правообладателем в доказательство использования принадлежащего ему товарного знака «АВК» по свидетельству №168898, показал следующее.

Представленные материалы [1] и [2] относятся к рекламе сети универмагов «АВК», при этом используемый в этой рекламе знак «АВК» существенно отличается от товарного знака «АВК» по свидетельству №168898,

использование которого необходимо доказать правообладателю, поскольку в буквенное сочетание «АВК» входит буква «В», относящаяся к омографам (буквам, имеющим тождественное написание, но представляющим различные звуки), придающая на русском языке буквосочетанию АВК иное звучание по сравнению с буквосочетанием АБК.

Кроме того, в указанных материалах отсутствует указание на правообладателя товарного знака в лице ЗАО «ТК «Кристина» и время публикации. Рекламные материалы [1], размещенные в сети Интернет, датированы 19.03.2008, что выходит за временные рамки доказательства использования товарного знака.

Представленные счета-фактуры [3] на продление регистрации домена не имеют отношения к использованию товарного знака по свидетельству № 168898 правообладателем в отношении заявленных товаров и услуг, поскольку лишь свидетельствуют о наличии договорных отношений с АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» по оказанию услуг, связанных с предоставлением правообладателю права пользования доменом АВК.RU.

Таким образом, материалы, представленные правообладателем, не содержат документов, подтверждающих надлежащее использование правообладателем товарного знака «АВК» по свидетельству № 168898, в установленные законом сроки в отношении товаров 01- 34 и услуг 35, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В силу указанного Палата по патентным спорам не находит оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 24.07.2007.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 24.07.2007 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака «АВК» по свидетельству №168898 полностью.