

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 05.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Контур Аудит» по свидетельству №149310, поданное Закрытым акционерным обществом «Производственная фирма «СКБ КОНТУР», г.Екатеринбург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №95709347/50 с приоритетом от 22.08.1995 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.01.1997 за № 149310 в отношении 35, 36 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, была произведена на имя Общества с ограниченной ответственностью «Контур аудит 1992». В результате регистрации договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте 17.09.2002 за № 28648, правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Контур аудит», г.Екатеринбург (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 149310 в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адрес правообладателя, имеющийся в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 21.07.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 28.09.2009 года, с приложением копии заявления от 05.06.2009.

Правообладатель на заседании коллегии отсутствовал, и доказательств использования товарного знака «Контур аудит» по свидетельству №149310 в

отношении услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ, указанных в заявлении, представлено не было.

В материалах заявки имеется почтовый возврат из адреса правообладателя с отметкой о невручении, в связи с тем, что организация не значится.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.06.2009 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.06.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «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.

В соответствии со статьей 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 меняющим 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.

С учетом даты (15.06.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 15.06.2006 по 14.06.2009, включительно.

Рассматриваемый товарный знак является словесным, выполнен в две строки, буква «у» в слове «аудит» выше, чем остальные буквы и выполняет функцию буквы «у» слова «контур», которое расположено над словом «аудит».

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 05.06.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре.

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомления по адресу, имеющемуся в Госреестре, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 05.06.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 149310 в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по свидетельству №149310 не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ, указанных в заявлении, в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 05.06.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить заявление от 05.06.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №149310 полностью.**