

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 07.10.2008, поданное от имени ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РОТЕКС ROTEX» по свидетельству №236859, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «РОТЕКС ROTEX» по заявке №2001723091/50 с приоритетом от 31.07.2001 произведена 29.01.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №236859. Товарный знак зарегистрирован на имя ООО «Ротекс», 140143, Московская обл., Раменский р-н, пос. Родники, ул. Чехова, д. 4 (далее – правообладатель) в отношении товаров 07, 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 06.12.2005 за №РД0004736, товарный знак уступлен ООО «РОТЕКС», 109202, Москва, ул. 1-я Карачаровская, д. 17 (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «РОТЕКС ROTEX» по свидетельству №236859 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 07 класса МКТУ, по причине его неиспользования в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Заявление от 07.10.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 16.10.2008 о дате заседания коллегии, назначенной на 12.05.2009, с приложением копии заявления.

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, скорректировало объем своих требований. Так, лицом, подавшим заявление, испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «РОТЕКС ROTEX» по свидетельству №236859 по причине его неиспользования только в отношении части указанных в регистрации товаров 07 класса МКТУ «машины; прессы», в отношении которых лицом, подавшим заявление, представлены доказательства заинтересованности.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 07.10.2008 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.

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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

С учетом даты (07.10.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 07.10.2005 по 06.10.2008 включительно.

Товарный знак «РОТЕКС ROTEX» по свидетельству №236859 является комбинированным и представляет собой словесно-графическую композицию, в которой изобразительный элемент выполнен в виде стилизованной буквы «R», справа от которой расположены друг под другом словесные элементы «РОТЕКС» и «ROTEX», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавита соответственно. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 07.10.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №236859) и в материалах заявки №2001723091/50. На дату рассмотрения заявления (12.05.2009) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об

изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 07.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №236859 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №236859 в отношении указанных в регистрации товаров 07 класса «машины; прессы» в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 07.10.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 07.10.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «РОТЕКС ROTEX» по свидетельству №236859 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**