

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 03.07.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2011, поданное по поручению ООО «Торговый Дом Аркада», г. Челябинск (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №277447, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака со словесным элементом «GLOBEX» по заявке №2003713010/50 с приоритетом от 04.07.2003 произведена 29.10.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №277447 в отношении товаров 01-34 и услуг 35-45 классов МКТУ на имя ЗАО коммерческий банк «ГЛОБЭКС», 121069, Москва, ул. Б. Никитская, д. 60, стр. 1 (далее – правообладатель). Согласно сведениям Госреестра правовая охрана товарного знака по свидетельству №277447 была досрочно прекращена в отношении товаров 02 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 01.04.2009. Таким образом, на дату поступления заявления от 03.07.2011 правовая охрана товарного знака по свидетельству №277447 действовала в отношении товаров 01, 03-34 и услуг 35-45 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 03.07.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №277447 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех

лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, в отношении товаров 16, 17, 19 классов МКТУ.

Заявление от 03.07.2011 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 28.07.2011 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

Правообладатель, присутствовавший на заседании коллегии, изложил свои доводы относительно заинтересованности лица, подавшего заявление, вместе с тем отзыв по мотивам заявления не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 03.07.2011 включает Кодекс и Правила ППС.

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 ППС по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.

В качестве обоснования заинтересованности лицо, подавшее заявление, указывает на то, что им используется обозначение «CLOBEX» для индивидуализации такой продукции как изоляционные материалы. Также отмечается, что ООО «Торговый Дом Аркада» входит в холдинг, специализирующийся на производстве и продаже изоляционных материалов (см. сайт <http://74teplo.ru/>).

В качестве материалов, иллюстрирующих заинтересованность при подаче заявления, были представлены:

- товарная накладная №1280 от 20.06.2011 на поставку подложки, маркированной «CLOBEX» [1];
- счет-фактура №1265 от 20.06.2011 на поставку подложки, маркированной «CLOBEX» [2].

Анализ материалов дела показал, что лицо, подавшее заявление, осуществляет деятельность по реализации изоляционных материалов (подложки) под сходным обозначением «CLOBEX», т.е. товаров, относящихся к 17 классу МКТУ.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, только в отношении товаров 17 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №277447. В отношении товаров 16, 19 классов МКТУ лицом, подавшим заявление, заинтересованность при подаче заявления не доказана.

В отношении использования товарного знака по свидетельству №277447 в отношении товаров 17 класса МКТУ следует отметить следующее.

С учетом даты (20.07.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 20.07.2008 по 19.07.2011 включительно.

Товарный знак по свидетельству №277447 является словесными и представляет собой слово «GLOBEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №277447 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 17 класса МКТУ, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 03.07.2011.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить заявление от 03.07.2011 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №277447 в отношении всех товаров 17 класса МКТУ.**