

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, 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 17.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №195883 «TELXON», поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техноснаб», г.Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Правообладателем товарного знака «TELXON» по заявке №99712660/50 с приоритетом от 10.08.1999, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.10.2000 за № 195883 в отношении товаров 01, 02, 09, 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, является Общество с ограниченной ответственностью «Дримскейп имеджинг», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 195883 товарного знака «TELXON» в отношении товаров 01 и 02 классов МКТУ в связи с его неиспользованием правообладателем в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (ООО «Дримскейп имеджинг», Большой Толмачевский пер., д.3, стр. 1-8) и в адрес для переписки (Шашенкову А.Л., ул. Шаболовка д.31/1, Москва, 113162), указанный в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 05.11.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.01.2009 года, с приложением копии заявления от 17.07.2008.

Правообладатель на заседании коллегии отсутствовал и доказательств использования товарного знака «TELXON» по свидетельству №195883 в отношении приведенных в перечне свидетельства товаров 01 и 02 классов МКТУ не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.07.2008 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (26.10.2000) товарного знака по свидетельству №195883 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 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

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 заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.07.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

По состоянию на дату рассмотрения заявления (12.01.2009) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 17.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TELXON» (свидетельство № 195883).

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TELXON» по свидетельству №195883 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 17.07.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 17.07.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 195883, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

┌  
(591) Черный, белый, красный.

(511)

09 вычислительные машины; запоминающие устройства и блоки памяти; накопители на магнитной ленте; периферийные устройства; печатающие устройства; компьютеры; компьютерные сети; принтеры; сканеры, в том числе сканеры штрихового кода; радиомодемы; устройства радиосвязи и устройства связи в инфракрасном диапазоне излучения; сетевое оборудование; сетевые платы; программное обеспечение вычислительных машин; программы оперативного обслуживания для вычислительных машин и компьютерных сетей.

16 печатная продукция; графические материалы, рисунки, чертежи, эскизы, множительные аппараты.

35 выпуск, почтовая рассылка и распространение материалов, в том числе проспектов, брошюр и т.п., а также радиореклама, телереклама, оформление витрин и уличных рекламных щитов.