

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, ГК РФ), 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 05.04.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПКФ Технолит», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №245502, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001741860/50 с приоритетом от 26.12.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.05.2003 за №245502 в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 11, 14, 16, 17, 19 и услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Уральский Пул», г. Екатеринбург. На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.09.2006, об уступке товарного знака исключительное право на него было передано Обществу с ограниченной ответственностью «Уралстройсервис-97», г. Екатеринбург (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №245502 представляет собой словесное обозначение «ТЕХНОЛИТ TECHNOLYTE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТЕХНОЛИТ

TECHNOLYTE» по свидетельству №245502 в отношении всех товаров 6 и услуг 40 классов МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет с даты его регистрации.

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №245502 в отношении вышеуказанных товаров и услуг, приложены к заявлению.

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 29.04.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.06.2010, с приложением копии заявления.

Согласно данным почтовой службы корреспонденция была возвращена с пометкой об отсутствии адресата.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.04.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действующий 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), ГК РФ и упомянутые Правила.

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 был 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.

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

В соответствии со статьей 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке владельцем 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 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзывает 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.

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 05.04.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и Госреестре.

По состоянию на дату рассмотрения заявления (24.06.2010) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю по имеющимся адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 05.04.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №245502.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №245502 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака правообладателем в отношении товаров 6 и услуг 40 классов МКТУ в законодательно установленный срок, и следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 05.04.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 05.04.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №245502 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

Г

(511)

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; клеящие вещества для промышленных целей.

02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; закрепители красителей.

03 - препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.

04 - технические масла и (консистентные) смазки; смазочные материалы; топлива (в том числе моторные бензины).

08 - ручные орудия и инструменты.

09 - приборы и инструменты электрические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки).

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам.

16 - печатная продукция; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей.

17 - материалы для уплотнения и изоляции; каучук, резина, асбест и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; неметаллические гибкие трубы.

19 - неметаллические жесткие трубы для строительных изделий; неметаллические передвижные конструкции и сооружения.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; изучение рынка; демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников; исследования, экспертиза, оценка деловых операций; консультации профессиональные в области бизнеса; экспортно-импортные операции.

37 - ремонт; установка оборудования; техническое обслуживание машин и механизмов.

39 - перевозки, упаковка и хранение товаров.

42 - промышленные и научные исследования и разработки; промышленный дизайн; создание новых видов товаров; реализация товаров по вышеуказанным классам 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 11, 14, 16, 17, 19.