

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 - 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 22.10.2008, поданное ЗАО «АУТОМЕЙСТРАС», Россия (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 595564 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Знак «AUTOMEISTER» по международной регистрации № 595564 зарегистрирован в МБ ВОИС 14.12.1992 в отношении товаров и услуг 12, 37, 40 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации. Правообладателем товарного знака является Automeister GmbH, Германия (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 595564 в отношении всех товаров и услуг в связи с его неиспользованием в соответствии с действующим законодательством.

Заявление от 22.10.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 12.12.2008, с приложением копии заявления и сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.07.2009.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.10.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ 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 пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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

Согласно пункту 1 статьи 1505 ГК РФ 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 меняющих его существа.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак 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.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» от 14.04.1891, пересмотренного 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 15.07.1957, 14.07.1967 с изменениями от 28.09.1978 ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

С учетом даты (13.11.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака, исчисляется с 13.11.2005 по 12.11.2008 включительно.

Знак «AUTOMEISTER» по международной регистрации № 595564 является комбинированным. Словесный элемент «AUTOMEISTER», выполненный буквами латинского алфавита расположен на горизонтальной полосе синего цвета, совпадающей с перекладиной стилизованной буквы

«А». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 12, 37, 40 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство об ограничении объема притязаний в заявлении от 22.10.2008. В ходатайстве изложена просьба досрочного прекращения правовой охраны международной регистрации № 595564 в связи с неиспользованием в отношении всех услуг 37, 41 и 42 классов МКТУ.

Услуги 42 класса МКТУ, указанные в ходатайстве заявителя от 22.07.2009, отсутствуют в перечне международной регистрации № 595564.

С учетом изложенного, вопрос о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 595564 рассматривается только в отношении услуг 37 и 41 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 22.10.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации № 595564 и базе данных ВОИС.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю по адресу, указанному в регистрации, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 22.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащей ему международной регистрации.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 595564 знака «AUTOMEISTER» по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в установленный пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ срок и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 22.10.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 595564 знака «AUTOMEISTER» частично в отношении всех услуг 37 и 41 классов МКТУ, сохранив ее действие для товаров 12 и услуг 40 классов МКТУ.**