

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- Кодекс, ГК РФ), введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 15.03.2010, поданное ООО «Ромакс», г. Самара, Российская Федерация (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака «РОМАКС» по свидетельству №321614 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Правообладателем комбинированного товарного знака «РОМАКС» по заявке №2005728373/50 с приоритетом от 07.11.2005, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.02.2007 за №321614, является Общество с ограниченной ответственностью «РОМАКС», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №321614 предоставлена в отношении товаров и услуг 6, 7, 19, 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 15.03.2010, уточненное на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 10.06.2010, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Кристалл» по свидетельству №321614 в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течении трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления от 23.04.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 10.06.2010, с приложением копии заявления.

Согласно данным почтовой службы корреспонденция была получена правообладателем.

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

Материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №321614 в отношении вышеуказанных товаров и услуг приложены к заявлению и представлены на коллегии Палаты по патентным спорам 10.06.2010.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.03.2010 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 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 силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №321614 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 15.03.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 15.03.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №321614 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(526) неохраняемые элементы товарного знака: строительство дорог.

(591) бордовый, темно-бордовый, серый, белый, черный.

(511)

06 - материалы строительные металлические; материалы для рельсовых путей железных дорог; ограждения защитные для дорог металлические; рамы; каркасы строительные.

07 - машины для земляных работ; машины для строительства дорог; машины для строительства железных дорог.

36 - посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью.

42 - консультации по вопросам строительства; разработка планов в области строительства; планирование городское; исследования технические; инжиниринг.