

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), 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 05.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290882 в связи с его неиспользованием, поданное компанией «Альстом», Франция (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «Смартлок www. Smartlock.ru» по заявке №2004706725/50 с приоритетом от 30.03.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.06.2005 за №290882 на имя Общества с ограниченной ответственностью "СмартЛок", Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 06, 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 05.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №290882 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 10.11.2009 о поступившем заявлении с приложением копии заявления и письмо (форма 001) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.01.2010, соответственно. Из адреса правообладателя поступил возврат с почты с указанием, что адресат не значится.

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

Материалы, представленные лицом, подавшим заявление, свидетельствуют о его заинтересованности в подаче заявления только в отношении товаров 06, 09 и услуг 37 классов МКТУ. В отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, подтверждения заинтересованности не представлено.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 05.10.2009 частично.

Правовая база для рассмотрения заявления от 05.10.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002г., введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), упомянутые Кодекс и 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 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 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.

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.

Согласно пункту 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 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 силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 06, 09 и услуг 37 классов МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 05.10.2009.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 05.10.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №290882 в связи с неиспользованием, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

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

(526) Ru, www

(511)

42 - анализ компьютерных систем; инжиниринг; исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц); исследования технические; разработка программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ (не физическое); составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая.