

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 02.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №166335 в связи с его неиспользованием, поданное ООО «Каскад», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ИЛ» по заявке №95702312/50 с приоритетом от 22.02.1995 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 31.07.1998 за №166335 на имя Акционерного общества закрытого типа «Инженерная лаборатория», Санкт-Петербург, в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В настоящее время на основании договора об уступке товарного знака в отношении всех товаров, в установленном порядке зарегистрированном в Роспатенте за №5872 от 20.05.2004, правообладателем товарного знака «ИЛ» по свидетельству №166335 является ООО «Ультразвуковая техника - инлаб», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №166335 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с неиспользованием знака в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 17.11.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.12.2009, с приложением копии заявления на 1

л.. Корреспонденция, направленная правообладателю, была им получена, о чем свидетельствует уведомление о вручении.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о его заинтересованности, согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности по производству ультразвуковых приборов и инструментов, маркируемых обозначением «ИЛ».

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №166335 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 02.11.2009 включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, Гражданский кодекс Российской Федерации и указанные выше Правила.

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 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 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 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.

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 на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 02.11.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Госреестре.

На дату рассмотрения заявления правообладатель товарного знака не уведомлял федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об

изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 02.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №166335 в связи с его неиспользованием.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 02.11.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 02.11.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 166335, сохранив его действие в отношении следующих товаров:**

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

(511)

11 - установки для очистки воды, паровые котлы, парогенераторы, санитарно-технические приборы и установки.