

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 26.05.2009, поданное компанией «МУСТАНГ – БЕКЛЯЙДУНГСВЕРКЕ ГмбХ + КО КГ», Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №232536, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2001710346/50 с приоритетом от 09.04.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.12.2002 за №232536 в отношении товаров 01, 02, 03 и 04 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОСТ-ВЕСТ КОРПОРЭЙШН (ОВК)», Москва. На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2003, об уступке товарного знака исключительное право на него было передано Обществу с ограниченной ответственностью «ОВК Аэрозоль», Москва. На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2009, об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «ОСТ-ВЕСТ КОРПОРЭЙШН (ОВК)», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №232536 представляет собой словесное обозначение «МУСТАНГ MUSTANG», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.05.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «МУСТАНГ

MUSTANG» по свидетельству №232536 в отношении товаров 03 класса МКТУ по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 07.07.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.10.2009, с приложением копии заявления.

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

При этом следует отметить, что уведомление Палаты по патентным спорам от 07.07.2009 о назначении даты заседания коллегии на 08.10.2009, отправленное в почтовый адрес правообладателя, было возвращено почтовым отделением в Палату по патентным спорам с отметкой «адресат не найден». Уведомление Палаты по патентным спорам от 07.07.2009, отправленное в адрес представителя правообладателя, было им получено 11.07.2009, согласно почтовому уведомлению о вручении соответствующего заказного письма адресату.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 08.10.2009, лицом, подавшим заявление, были представлены документы, свидетельствующие о его заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.06.2009, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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 (далее – Закон).

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

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 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 меняющем 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 абзацем 2 пункта 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

В силу изложенного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «МУСТАНГ MUSTANG» по свидетельству №232536 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 26.05.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 26.05.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №232536, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:**

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

(511)

01 – химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

02 – краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

04 – технические масла и (консистентные) смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и вещества для осветительных целей; свечи, фитили.