

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 29.01.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Металлоинвест маркет» по свидетельству №269910, поданное Открытым акционерным обществом «Холдинговой компанией «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Товарный знак «Металлоинвест маркет» по заявке №2002729271/50 с приоритетом от 02.12.2002 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2004 за № 269910 в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний Металлоинвест-Маркет», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.01.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 269910 в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адрес правообладателя и его представителя, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 19.02.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.06.2009 года, с приложением копии заявления от 29.01.2009. Однако уведомление (ф.870) было возвращено из адреса правообладателя с отметкой «за истечением срока хранения».

Правообладатель или его представитель на заседании коллегии отсутствовали и доказательств использования товарного знака по свидетельству №269910 в отношении товаров 06 класса МКТУ представлено не было.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.01.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

Согласно пункту 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.

Использование может быть признано также применением 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 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.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 29.01.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

По состоянию на дату рассмотрения заявления (08.06.2009) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса, как предусмотрено статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 29.01.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Металлоинвест маркет» (свидетельство № 269910).

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Металлоинвест маркет» по свидетельству №269910 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в установленный Законодательством срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 29.01.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить заявление от 29.01.2009, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №269910 полностью.**