

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №134953 в связи с его неиспользованием, поданное компанией ООО «БРК инжиниринг», Москва (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №159034/50 с приоритетом от 27.05.1992 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 24.11.1995 за №134953 на имя Информационного научно-творческого объединения «ИНТО», Москва, в отношении товаров с 02 по 12, 14, 16, с 18 по 32 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В дальнейшем наименование правообладателя было изменено на Товарищество с ограниченной ответственностью Информационное научно-творческое объединение «ИНТО», Москва (далее - правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака продлен до 27.05.2012.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №134953 полностью в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя, имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 24.12.2008 за №159034/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.09.2009, с приложением копии заявления.

Уведомление из адреса правообладателя возвращено почтой России с пометкой: «организация выбыла».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, в качестве подтверждения своей заинтересованности в подаче заявления были представлены следующие документы:

- контракт, дополнительные соглашения к нему, валютное платежное поручение (1);
- договор оказания услуг (2);
- информация о домене (3);
- сертификат соответствия (4);
- контракт от 27.01.2009 (5)
- образец упаковки (6);
- санитарно-эпидемиологическое заключение (7);
- Вестник (8).

Проанализировав представленные документы (1-8) коллегией Палаты по патентным спорам была установлена заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров 07, 11 30 и услуг 42 классов МКТУ. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам рассматривала заявление от 11.12.2008 по существу только в отношении вышеуказанных товаров/услуг.

В отношении иного объема правовой охраны товарного знака по свидетельству № 134953 заинтересованность не установлена.

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

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 11.12.2008.

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.12.2008 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила.

На основании пункта 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 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего 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 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 меняющем 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.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 11.12.2008 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 в адрес правообладателя, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 11.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №134953 в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №134953 по причине его неиспользования и не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении товаров 07, 11 30 и услуг 42 классов МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 11.12.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.12.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №134953 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

2 - краски, политуры, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения, красящие вещества, металлы листовые и порошковые, используемые для художественно-декоративных целей;

3 - средства для отбеливания, стирки, полирования, обезжиривания и обработки абразивными материалами, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты;

4 - топлива и вещества для осветительных целей, свечи, фитили;

5 - ветеринарные и гигиенические препараты, детское питание, пластыри, перевязочные материалы, дезинфицирующие вещества, минеральные воды для медицинских целей;

6 - передвижные строительные конструкции и сооружения из металла, замочные изделия, товары из обычного металла, не предусмотренные в других классах;

8 - ножевые изделия, вилки, ложки, холодное оружие, бритвы;

9 - аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображения, программы, записанные для вычислительных машин, аудио- и видеозаписи, записанные на пленки, кассеты и диски;

10 - медицинская аппаратура, приборы и инструменты;

12 - транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху;

14 - благородные (драгоценные) металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не предусмотренные в других классах, ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни, часы;

16 - печатная продукция, писчебумажные товары, печатные издания, книги;

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не предусмотренные в других классах, чемоданы, дорожные сундуки, баулы, зонты от дождя и солнца;

19 - передвижные строительные конструкции и сооружения неметаллические;

20 - зеркала, художественные изделия из дерева, рога, кости, янтаря, из заменителей этих материалов или из пластмасс;

21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, изделия из стекла, фарфора и фаянса, не предусмотренные в других классах;

22 - мешки, пакеты для упаковки из текстильных материалов;

- 23 - пряжа и нити текстильные натуральные и из искусственного волокна;
- 24 - одеяла, покрывала, скатерти, белье постельное, занавеси и шторы из текстильных материалов;
- 26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты, пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы, искусственные цветы;
- 27 - ковры, обивочные материалы, не являющиеся текстильными;
- 28 - игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары, не предусмотренные в других классах;
- 29 - дичь, овощи и фрукты консервированные, сушеные, вареные, печеные, жареные, варенья, джемы, яйца, молоко и молочные продукты, жиры и масла пищевые, консервы;
- 31 - свежие фрукты, картофель, ягоды, семена, живые растения и цветы;
- 32 - пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки;
- 35 - деловые операции, маркетинг, сделки, экспортно- импортные операции, аудиторские услуги, продажа аукционная, консультации по управлению делами, экспертиза в деловых операциях, демонстрация товаров;
- 36 - посредничество, маклерство, капиталовложения, финансирование, клиринг и финансовые операции, сдача в аренду недвижимого имущества;
- 37 - ремонт, включенный в 37 класс;
- 39 - транспортные услуги, перевозка грузов и пассажиров, прокат автомобилей, упаковка товаров, хранение товаров;
- 40 - обработка дерева, кожи, мехов, пошив одежды по индивидуальным заказам;
- 41 - образование и воспитание, издание книг, учебников, пособий, публикации текстовых материалов, прокат звукозаписей, развлечения, представления, эстрадные концерты.