

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, 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 30.01.2008. Указанное заявление подано Обществом с ограниченной ответственностью "СБСВ-Ключавто" (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом «АВТОКЛЮЧ» по свидетельству № 231528 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «АВТОКЛЮЧ» произведена 15.12.2002 за № 231528 по заявке № 2001706836/50 с приоритетом от 07.03.2001 на имя ООО «САФАРИ 215», г. Москва (далее - правообладатель). Словесный элемент "АВТОКЛЮЧ" исключен из самостоятельной правовой охраны в отношении товаров 08 класса МКТУ. Регистрация произведена в отношении товаров 08, 12 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, "изображение представляет собой комбинированный товарный знак, доминирующим элементом которого является изобразительная часть в виде овального медальона с зеркально расположенным в левой и правой его частях графических фигур, выполненных с использованием сочетания округлых и заостренных элементов. Между фигурами расположено словесное обозначение "АВТОКЛЮЧ", искусственного происхождения, изображенное округлым шрифтом".

В заявлении от 30.01.2008 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны полностью на территории Российской Федерации регистрации № 231528 комбинированного товарного знака со словесным элементом «АВТОКЛЮЧ» в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении всех товаров и услуг, приведенных в свидетельстве.

В адрес правообладателя (Руководителю ООО "САФАРИ 215", ул. Старая Басманная, д. 21, Москва, 107066) и его представителя ("ИННОТЭК", Патентному поверенному РФ Н.Н. Голубковой, ул. Б. Семеновская, д. 49, оф. 404, Москва, 107023) в установленном порядке были направлены уведомления от 05.03.2008 за № 2001706836/50 (906905) о принятии заявления от 30.01.2008 к рассмотрению в Палате по патентным спорам. Впоследствии по вышеуказанным адресам было направлено уведомление от 09.09.2008 за № 2001706836/50 (906905) с назначением даты заседания коллегии на 06.03.2009. Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена в Палату по патентным спорам 18.03.2008 и 23.09.2008 с пометкой "организация не значится".

Уведомленный надлежащим образом правообладатель на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам заявления от 30.01.2008 не представил.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 30.01.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "АВТОКЛЮЧ" по свидетельству № 231528 полностью.

С учетом даты регистрации (15.12.2002) товарного знака по свидетельству № 231528 правовая база для рассмотрения заявления от 30.01.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые 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 владельцем товарного знака 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.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

На основании пункта 2 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 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.

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

Согласно пункту 5.2. Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны 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 30.01.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации № 231528 и в материалах заявки № 2001706836/50.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака № 231528 в Роспатенте не зарегистрированы, а также изменения в наименование и адрес правообладателя внесены не были. Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 30.01.2008 о досрочном

прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему комбинированного товарного знака со словесным элементом «АВТОКЛЮЧ» по свидетельству № 231528.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 231528 комбинированного товарного знака со словесным элементом "АВТОКЛЮЧ" полностью, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные законодательством сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 30.01.2008.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 30.01.2008, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 231528 полностью.

