

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 29.04.2008, поданное фирмой Хенкель КГаА, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 166152, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «MACROFLEX» произведена 17.07.1998 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №166152 по заявке №97700955/50 с приоритетом от 29.01.1997 в отношении товаров 01 и 02 классов МКТУ, указанных в перечне. Правообладателем товарного знака является ООО «Стройсервисгерметик», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MACROFLEX» по свидетельству №166152 в отношении всех товаров, указанных в перечне, по причине его неиспользования в течение пяти лет до даты подачи заявления.

Заявление от 29.04.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке было направлено уведомление от 11.06.2008, с приложением копии заявления и сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.02.2009.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (17.07.1998) регистрации товарного знака по свидетельству №166152 правовая база для рассмотрения заявления от 29.04.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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

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 ГК РФ 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.

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.

С учетом даты (30.04.2008) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 30.04.2003 по 29.04.2008 включительно.

Товарный знак «MACROFLEX» по свидетельству №166152 является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 и 02 классов МКТУ, указанных в перечне.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 29.04.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №166152) и в материалах заявки №97700955/50. На дату рассмотрения заявления (16.02.2009) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 ГК РФ.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 29.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 166152 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 29.04.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «MACROFLEX» по свидетельству №166152 полностью.**