

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 11.01.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «BAUFLEX» по свидетельству №139170, поданное компанией Наутилус Инк., США (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №94014171/50 с приоритетом от 27.04.1994 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.02.1996 за № 139170 в отношении товаров 01-34 и услуг 35-42 МКТУ, указанных в перечне свидетельства, была произведена на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Бюрхауз», Москва. В результате регистрации договора об уступке товарного знака зарегистрированного в Роспатенте 29.03.2001 за № 19086 правообладателем стало Открытое акционерное общество «ДЕМУ», Московская область (далее – правообладатель).

Товарный знак «BAUFLEX» по свидетельству №139170 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.01.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 139170 в отношении всех товаров 28 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 адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 25.01.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 30.03.2010 года, с приложением копии заявления от 11.01.2010.

В материалах заявки имеется почтовый возврат указанной корреспонденции из адреса представителя правообладателя и подтверждение получения уведомления (ф.870) правообладателем.

Материалы заявления содержат информацию о заинтересованности лица, подавшего заявление в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №139170.

Правообладатель на заседании коллегии отсутствовал и доказательств использования товарного знака «BAUFLEX» по свидетельству №139170 в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в заявлении, представлено не было.

Изучив материалы дела Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении от 11.01.2010 убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 10.12.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «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.

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 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 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

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 меняющим 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.

С учетом даты (12.01.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 12.01.2007 по 11.01.2010, включительно.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 11.01.2010 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 уведомления по имеющемуся в Госреестре адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 11.01.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 139170 в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по свидетельству №139170, не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в заявлении, в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 11.01.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить заявление от 11.01.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №139170, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

01 - дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; составы для тушения огня; удобрения; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; химические продукты, предназначенные для использования в промышленных или научных целях, в фотографии.

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

03 - зубные порошки и пасты; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.

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

05 - дезинфицирующие средства; диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; препараты для уничтожения вредных животных; фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; фунгициды, гербициды.

08 - бритвы; ножевые изделия, вилки, ложки; ручные орудия и инструменты; холодное оружие.

10 - глазные и зубные протезы; материалы для наложения швов; ортопедические изделия; приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей.

11 - устройства осветительные, нагревательные, паропроизводительные (парогенераторные), для тепловой обработки пищевых продуктов, холодильные, сушильные, вентиляционные, водораспределительные и санитарно-технические.

13 - боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; огнестрельное оружие; фейерверки.

14 - благородные металлы и их сплавы, изделия из них или плакированные изделия, не относящиеся к другим классам; часы и прочие хронометрические приборы; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни.

15 - музыкальные инструменты.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; игральные карты; кисти; клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей; клише (типографские); материалы для переплетных работ; печатная продукция; писчебумажные товары; пишущие машины и конторские принадлежности, за исключением мебели; пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам; принадлежности для художников; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; фотоснимки; шрифты.

18 - дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия; шкуры животных.

19 - неметаллические жесткие трубы для строительных целей, асфальт, смолы, битум, неметаллические памятники; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические строительные материалы.

20 - изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, кости, тростника, ивы, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих материалов или из пластмасс; мебель, зеркала, рамы (для картин и т.п.).

21 - домашняя или кухонная утварь, за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам; материалы для щеточных изделий; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла; расчески и губки; скребки металлические для полов, стальная стружка; устройства и приспособления для чистки и уборки; щетки, за исключением кистей.

22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы, за исключением резиновых и пластмассовых, текстильное волокнистое сырье.

23 - пряжа и нити текстильные.

24 - одеяла, покрывала, скатерти; ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам.

25 - одежда, обувь, головные уборы.

26 - искусственные цветы; кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты, пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы.

27 - ковры, циновки, маты, линолеум, прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.

29 - желе, конфитюры и компоты фруктовые; масла и жиры пищевые; мясные экстракты; мясо, рыба, птица и дичь; фрукты и овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; яйца, молоко и молочные продукты.

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мед, сироп из патоки; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; пищевой лед; пряности; соль, горчица, уксус, соусы (приправы).

31 - живые животные; корма для животных, солод; свежие фрукты и овощи; сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; семена, живые растения и цветы.

32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; пиво; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; фруктовые напитки и фруктовые соки.

33 - алкогольные напитки, за исключением пива.

34 - курительные принадлежности; спички; табак.

35 - административная деятельность; менеджмент в сфере бизнеса; офисная служба; реклама.

36 - кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; страхование; финансовая деятельность.

37 - ремонт; строительство; установка оборудования.

38 - связь.

39 - организация путешествий; транспорт; упаковка и хранение товаров.

40 - обработка материалов.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий; развлечения.

42 - ветеринарная и сельскохозяйственная службы; медицинский, гигиенический и косметический уход; обеспечение временного проживания; обеспечение пищевыми

продуктами и напитками; программирование; промышленные и научные исследования и разработки; юридическая служба.