

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 14.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №127202, поданное Мазур Натальей Зиновьевной, г. Тольятти (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «iNCO» по заявке №93006166/50 с приоритетом от 12.02.1993 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.06.1995 за №127202 в отношении товаров 08, 09, 10 и услуг 42 классов МКТУ на имя Акционерного общества закрытого типа «Инвестиционно-коммерческая фирма «Инко», Москва.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №127202 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления в отношении указанных в свидетельстве услуг 42 класса МКТУ – «консультации в области интеллектуальной собственности».

В почтовый адрес правообладателя, указанный в заявке, в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 03.10.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 10.11.2008 с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Затем в почтовый адрес правообладателя было направлено уведомление (форма 821) от

26.11.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.02.2009. Уведомления, направленные в адрес правообладателя, вернулись с почты.

В адрес Палаты по патентным спорам отзыва на заявление от 14.07.2008 представлено не было.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 14.07.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака «iNCO» по свидетельству №127202.

С учетом даты регистрации (16.06.1995) правовая база для рассмотрения данного заявления товарного знака по свидетельству №127202 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 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

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

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 заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 14.07.2008 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 (11.02.2009) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона и 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 14.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «iNCO» по свидетельству № 127202.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «iNCO» по свидетельству №127202 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 14.07.2008.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 14.07.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака iNCO» по свидетельству №127202 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:**

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

┌

└

(511)

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 8  | Электрошоковые                                 | дубинки; |
| 9  | бронезилеты, оптические приборы и инструменты; |          |
| 10 | медицинские приборы и инструменты;             |          |
| 42 | реализация продукции/                          |          |