

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 ППС), рассмотрела заявление от 20.09.2006 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации №93161 товарного знака «ТИТУСИМ» в связи с его неиспользованием, поданное компанией Е.И. Дюпон де Нему рэнд Компаний, Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ТИТУСИМ» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.01.1991 за №93161 по заявке №119529/50 с приоритетом от 02.03.1990 на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт химических средств защиты растений», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ «фунгициды». Срок действия регистрации продлен до 02.03.2010.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.09.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ТИТУСИМ» по свидетельству №93161 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

В адрес правообладателя, а именно: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт химических средств защиты растений», 109088, Москва, ул. Угрешская, 33, в установленном порядке было направлено уведомление от 20.10.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.02.2007, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.02.2007, правообладателем были представлены следующие материалы:

- копии страниц справочного издания «Препараты для защиты растений» за 1994, 1997 годы [1];
- копии страниц «Справочника пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Российской Федерации» за 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 годы [2];
- копии рекламных материалов препарата «Титусим» [3].

Решением от 13.04.2007 Палата по патентным спорам отказалася в удовлетворении заявления от 20.09.2009 и оставила в силе правовую охрану товарного знака «ТИТУСИМ» по свидетельству №93161, мотивируя тем, что представленные правообладателем материалы свидетельствуют об использовании товарного знака в период времени, указанный в заявлении от 20.09.2006.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.01.2008 по делу № А40-35308/06-110-351, решение Палаты по патентным спорам от 13.04.2007 по заявке № 119529/50 признано недействительным, в связи с тем, что представленные правообладателем материалы не свидетельствуют о фактическом использовании словесного обозначения «ТИТУСИМ» в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ способами, указанными в пункте 1 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 (далее – Закон).

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда от 23.01.2008 заявление от 20.09.2006 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

В адрес правообладателя, а именно: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт химических средств защиты растений», 109088, Москва, ул. Угрешская, 31, в установленном порядке было направлено уведомление от 24.03.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 28.05.2008.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам каких-либо материалов к ранее представленным на заседании коллегии от 07.02.2007 представлено не было. О том, что правообладателем было получено указанное уведомление свидетельствует направленная им по факсу просьба о переносе заседания коллегии, которая не была удовлетворена.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам сочла доводы заявителя убедительными.

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23.09.1992 №3521-1 «О введении в действие закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров», с учетом даты (07.01.1991) регистрации товарного знака по свидетельству №93161 правовая база для рассмотрения заявления от 20.09.2006 включает Закон и Правила ППС.

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

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 Закона.

С учетом даты (20.09.2006) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование

принадлежащего ему товарного знака исчисляется с 20.09.2001 по 19.09.2006 включительно.

Товарный знак «ТИТУСИМ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При оценке ранее представленных правообладателем на заседании коллегии от 07.02.2007 материалов [1], [2], [3] коллегия Палаты по патентным спорам учитывала находящееся в материалах заявки решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.01.2008 по делу № А40-35308/06-110-351.

Суд пришел к выводу, что указание препарата под обозначением «ТИТУСИМ» в справочных изданиях «Препараты для защиты растений», «Справочник пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в РФ» не свидетельствует о фактическом использовании товарного знака «ТИТУСИМ» на товаре или его упаковке.

Представленные правообладателем рекламные материалы препарата «Титусим» не позволяют сделать вывод об использовании товарного знака правообладателем, поскольку не содержат в себе каких-либо указаний на дату производства и реализации препарата, не содержат никакой информации, позволяющей потребителю приобрести рекламируемый товар, узнать о лицах и местах его распространения, а также не содержат информации о том, что обозначение применяется непосредственно правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Таким образом, вывод лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ТИТУСИМ» по свидетельству №93161 является обоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.09.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ТИТУСИМ» по свидетельству №93161 полностью.