

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 22.02.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Вертекс», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235282 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Де - Вир De - Vir» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 15.01.2003 за №235282 по заявке №2001719485/50 с приоритетом от 29.06.2001 для товаров и услуг 05, 35, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «СОБВЭКС», Москва (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235282 в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя (ООО «СОБВЭКС», 107014, Москва, 1-я Боевская ул., 2/12, корп. 1 и ООО «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 7, Садовая Плаза), указанные в Госреестре и материалах заявки

3

№2001719485/50, в установленном порядке (были направлены уведомления от 05.08.2008 за №2001719485/50(919418) с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.01.2009 (копия заявления направлялась правообладателю 22.05.2008).

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 22.02.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №235282.

С учетом даты регистрации (15.01.2003) товарного знака по свидетельству №235282 правовая база для рассмотрения заявления от 22.02.2008 включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые выше Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи 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 или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

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 абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательством использования товарного знака представляются правообладателем.

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 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 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 меняющих 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 22.02.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №235282) и в материалах заявки №2001719485/50.

На дату рассмотрения заявления (12.01.2009) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменениях его имени или адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Поскольку отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Де - Вир Де - Vir» по свидетельству №235282 по причине его неиспользования правообладателем не был представлен, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в отношении товаров и услуг 05, 35, 42 классов МКТУ в установленные

с пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.02.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 22.02.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №235282 полностью.