

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 (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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 03.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ONYX» по свидетельству №242252, поданное компанией Оникс Фармасьютиклс, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2000708928/50 с приоритетом от 20.04.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.04.2003 за № 242252 на имя компании ФАРМОНИКС ЛИМИТЕД, Великобритания (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 05, 10, 11 и услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Срок действия регистрации продлен до 20.04.2020.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 03.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ONYX» по свидетельству №242252 в отношении товаров 05 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче заявления, в соответствии со статьей 1486 Кодекса.

К заявлению приложены материалы, свидетельствующие о заинтересованности лица, подавшего заявление, обусловленной тем обстоятельством, что неиспользуемый товарный знак по свидетельству

№242252 затрагивает его интересы в отношении товаров 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

В юридический адрес правообладателя (с учетом внесенных изменений) PHARMONYX LIMITED FARRINGDON PLACE, 20 FARRINGDON ROAD, LONDON EC1M 3 AP (GB), имеющийся в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление от 01.06.2010 (форма 870) с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.07.2010.

Информация о поступившем заявлении была также направлена в адрес для переписки, указанный в материалах заявки и имеющийся в Госреестре.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 03.02.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака «ONYX» по свидетельству №242252 убедительными.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила.

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 течении 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 пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 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.

Согласно пункту 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 меняющих его существа.

В соответствии со статьей 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 03.02.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации №242252 и в материалах заявки № 2000708928/50.

По сведениям, полученным из Госреестра, договор об уступке товарного знака №242252, в соответствии с которым его правообладателем стало бы другое лицо, в Роспатенте не зарегистрирован. В наименование и адрес правообладателя дополнительные изменения также не вносились.

Ввиду этого, направив уведомления в юридический адрес и в адрес для переписки, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 03.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №242252 в отношении товаров 05 класса МКТУ, не видит оснований для вывода об использовании товарного знака в установленные сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 03.02.2010.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 03.02.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №242252 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

(591) белый, синий, зеленый

(511)

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы.

10 - приборы и инструменты медицинские, хирургические; материалы для наложения швов.

11 - устройства осветительные; оборудование холодильное.

38 - связь; агентства информационные; агентства печати новостей; услуги в области телекоммуникаций и связи, сетей передачи данных; передача сообщений и изображений с помощью компьютеров.

41 - производство радио- и телевизионных программ.