

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с 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 09.06.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЭЛС», г.Пятигорск (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PROFILAKT» по свидетельству № 257150, при этом установлено следующее.

Товарный знак «PROFILAKT» по заявке № 2001736972/50 с приоритетом от 28.11.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.10.2003 за № 257150 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Циклотрон», Москва, в отношении товаров 03, 05, 16, 21 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В соответствии с договором об уступке товарного знака «PROFILAKT», зарегистрированного в Госреестре 24.02.2004 за № 5173, в настоящее время правообладателем указанного товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «Милена».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PROFILAKT» по свидетельству № 257150 в отношении товаров 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей, детское питание» в связи с неиспользованием указанного товарного знака непрерывно в течение трёх лет, предшествующих подаче заявления в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 02.07.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.12.2008.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.12.2008, правообладатель не присутствовал и отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PROFILAKT» по свидетельству № 257150 не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 257150 товарного знака «PROFILAKT» частично ввиду нижеследующего.

С учетом даты (16.10.2003) регистрации товарного знака «PROFILAKT» правовая база для рассмотрения заявления от 09.06.2008 включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), ГК РФ и упомянутые выше Правила.

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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно полностью в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после регистрации.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трёх 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признаётся его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьёй 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

В соответствии со статьёй 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, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 ГК РФ 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.

Согласно пункту 5.2. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о

досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Направив правообладателю и его представителю уведомления от 02.07.2008 по адресу, указанному в материалах заявки и в Госреестре, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении.

Поскольку правообладателем товарного знака доказательств, подтверждающих использование принадлежащего ему товарного знака, представлено не было, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «PROFILAKT» по свидетельству № 257150 в отношении товаров 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей, детское питание» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 09.06.2008.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.2 Правил, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 09.06.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «PROFILAKT» по свидетельству № 257150 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

Г (511)

- 03 Препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; салфетки, пропитанные косметическими средствами; детские косметические средства (шампуни, кондиционеры, ополаскиватели для волос; мыла; присыпки, кремы, лосьоны, помада гигиеническая); средства для укладки волос, в том числе лаки, муссы; тушь для ресниц, губная помада, тени для век, косметические средства (карандаши) для подводки контура губ и ресниц; стиральные порошки и жидкие моющие средства; солнцезащитные косметические средства; мыла очищающие и увлажняющие косметические; пена для ванны, жидкое мыло, гель для душа; наборы косметические; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях.
- 05 Фармацевтические, ветеринарные препараты; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства, в том числе препараты для освежения воздуха; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
- 16 Бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам), в том числе пакеты полиэтиленовые для упаковки; игральные карты; шрифты; клише типографские.
- 21 Домашняя или кухонная утварь и посуда (за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими); расчески и губки; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов [стальная стружка]; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.
- 42 Обеспечение пищевыми продуктами и напитками; медицинский, гигиенический и косметический уход; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров; создание новых видов товаров; дизайн в области упаковки [услуги], консультации профессиональные [не

связанные с деловыми операциями].