

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 01.09.2006, поданное компанией «Сагмел, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TUSSIN» по свидетельству № 154176, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «TUSSIN» произведена 30.06.1997 за № 154176 по заявке № 96704241/50 с приоритетом от 04.04.1996 на имя компании Перриго Интернешенл, Инк., корпорация штата Мичиган, 117 Уотер Стрит, Аллеган, Мичиган 49010, США (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне. Срок действия регистрации продлен до 04.04.2016.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.09.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TUSSIN» по свидетельству № 154176 по причине его неиспользования в законодательно установленные сроки.

В адрес представителя правообладателя, доверенность на имя которого находится в материалах дела (129090, Москва, ул. Большая Спасская, 25, стр. 2, ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»), в установленном порядке было направлено уведомление от 21.09.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.12.2006, с приложением копии заявления.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворение заявления от

01.09.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TUSSIN» по свидетельству № 154176 ввиду нижеследующего.

С учетом даты (30.06.1997) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 за № 3520-1 (далее – Закон), и упомянутые 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 владельцем товарного знака 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, 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 со статьей 17 Закона, владелец товарного знака уведомляет Патентное ведомство об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесным элементом, изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 5.2. Правил, в случае непредоставления 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.

Следует отметить, что Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 01.09.2006 могла руководствоваться только той информацией о владельце знака, которая содержится в регистрации №154176 и в материалах заявки № 96704241/50.

По сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, договоры об уступке товарного знака № 154176 в Роспатенте не зарегистрированы, а также изменения о наименовании и адресе правообладателя внесены не были. Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанному адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 01.09.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему товарного знака «TUSSIN».

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «TUSSIN» по свидетельству №154176, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 01.09.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.09.2006 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака «TUSSIN» по свидетельству № 154176.

