

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 16.01.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.01.2008, поданное по поручению компании Келтекс С.п.А., Виа Марлианезе, 43 51030 Серравалле Пистойезе, Италия (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ELTEX» по свидетельству №226238, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ELTEX» по заявке №2000724561/50 с приоритетом от 26.09.2000 произведена 29.10.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №226238 со сроком действия регистрации в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован на имя Закрытого акционерного общества «Элтекс», 199155, Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24/1, пом. 3Н (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 16, 20 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.01.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ELTEX» по свидетельству №226238 в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

Заявление от 16.01.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его патентного представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 06.02.2008, с приложением копии заявления. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 13.10.2008, правообладатель был уведомлен корреспонденцией от 07.07.2008.

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

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (29.10.2002) регистрации товарного знака по свидетельству №226238 правовая база для рассмотрения заявления от 16.01.2008 включает 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 (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и Правила ППС.

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 настоящего Закона.

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 пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

На основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам.

В соответствии со статьей 17 Закона, а также со статьей 17 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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 меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно пункту 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 меняющих его существа.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на территории Российской Федерации.

С учетом даты (17.01.2008) поступления заявления от 16.01.2008 период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 17.01.2003 по 16.01.2008 включительно.

Товарный знак «ELTEX» по свидетельству №226238 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16, 20 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 16.01.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №226238) и в материалах заявки №2000724561/50. На дату рассмотрения заявления (13.10.2008) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 ГК РФ.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 16.01.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №226238 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в отношении указанных в регистрации товаров 16 класса МКТУ в установленном пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.01.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ELTEX» по свидетельству №226238 частично, сохранив ее в отношении следующих товаров и услуг: