

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 25.12.2009, поданное по поручению компании Никомед ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПАНТОПАН» по свидетельству №309745, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ПАНТОПАН» по заявке №2005714055/50 с приоритетом от 10.06.2005 произведена 05.07.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №309745. Товарный знак зарегистрирован на имя ЗАО «Медицинский антидопинговый центр», 103045, Москва, Селиверстов пер., 2/24, стр. 1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ПАНТОПАН» по свидетельству №309745 в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 05 классов МКТУ по причине неиспользования товарного знака.

Заявление от 25.12.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 20.01.2010 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления. Корреспонденция от 20.01.2010 была возвращена почтовым отделением с пометкой «организация по данному адресу не значится».

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, подтверждающие его заинтересованность.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.12.2009 включает Закон 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» (далее - Закон), Кодекс и 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, 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 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: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 течение 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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 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 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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 меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

Согласно статье 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной

собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе наименовании или имени правообладателя.

С учетом даты (25.12.2009) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 25.12.2006 по 24.12.2009 включительно.

Товарный знак по свидетельству №309745 является словесным и представляет собой слово «ПАНТОПАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 32 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 25.12.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (свидетельство №309745) и в материалах заявки №2005714055/50. На дату рассмотрения заявления (16.03.2010) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 25.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №309745 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании товарного знака по свидетельству №309745 в отношении указанных в регистрации товаров 05 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 25.12.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.12.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №309745 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

03 - мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика;
лосьоны для волос.

32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие
безалкогольные напитки; фруктовые напитки и
фруктовые соки; сиропы и прочие составы для
изготовления напитков.