

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее - Правила) рассмотрела заявление от 26.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Альпийский луг» по свидетельству № 236611 в связи с неиспользованием, поданное компанией Колгейт-Палмолив Компании, Инк., США, при этом установлено следующее.

Товарный знак «Альпийский луг» по заявке № 2001739063/50 с приоритетом от 19.12.2001 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.01.2003 за № 236611 на имя Закрытого акционерного общества «МИФ», г. Новосибирск (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 26.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Альпийский луг» по свидетельству №236611 полностью по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления, в отношении всех товаров, представленных в перечне свидетельства.

В почтовый адрес правообладателя, а именно: Руководителю ЗАО «МИФ», ул. Панфиловцев, д. 53, г. Новосибирск, 630039, в установленном порядке 13.03.2007 было направлено уведомление за №2001739063/50 (940166) с приложением копии заявления и сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.06.2007. Кроме того, в почтовый адрес для переписки: ЗАО «МИФ», а/я 240, г. Новосибирск, 630007, было направлено письмо, где указывалась дата заседания коллегии Палаты по патентным спорам (корреспонденция также отправлялась 13.03.2007 за №2001739063/50 (940166)).

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв [1], существо доводов которого сводится к неправомерности применения к товарному знаку по свидетельству № 236611 трехлетнего периода неиспользования, поскольку заявка № 2001739063/50 на регистрацию этого товарного знака была подана 19.12.2001, то есть в период действия Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», которым была предусмотрена возможность досрочного прекращения товарного знака по причине его неиспользования в течении пяти лет с даты регистрации товарного знака или пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 236611 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

С учетом даты регистрации (28.01.2003) товарного знака по свидетельству № 236611 правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон), и указанные выше Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течении любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 22 Закона доказательством использования товарного знака представляются правообладателем.

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

С учетом даты (27.12.2006) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 27.12.2003 по 26.12.2006, включительно.

Товарный знак по свидетельству № 236611 представляет собой словесное обозначение «АЛЬПИЙСКИЙ ЛУГ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Словесный элемент «АЛЬПИЙСКИЙ» расположен над словом «ЛУГ». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 29, 30, 32 классов МКТУ на имя ЗАО «МИФ».

Согласно заявлению вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака касается всех товаров, представленных в перечне свидетельства № 236611.

Анализ отзыва правообладателя [1] показал, что в нем отсутствуют материалы, позволяющие коллегии Палаты по патентным спорам установить факт

использования ЗАО «МИФ» товарного знака для товаров 03, 29, 30, 32 классов МКТУ.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление от 26.12.2006, о неиспользовании товарного знака «АЛЬПИЙСКИЙ ЛУГ» по свидетельству № 236611 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Что касается довода правообладателя о необходимости применения 5-летнего срока неиспользования в отношении товарного знака по свидетельству №236611, то он не может быть признан обоснованным по следующим причинам.

Согласно статье 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

Поскольку отношения, связанные с неиспользованием товарных знаков, возникают в момент регистрации, коллегией были применены нормы Закона, действующего на 28.01.2003.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.12.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «АЛЬПИЙСКИЙ ЛУГ» по свидетельству № 236611 полностью.