

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 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), рассмотрела заявление от 06.08.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №797002, поданное компанией «Sunthos Dwory Sp. Z o.o.», Польша (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного знака «SYNPHOS» с конвенционным приоритетом от 29.07.2002 произведена Международным бюро ВОИС 06.01.2003 за №797002 в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Владельцем знака является компания «SYNKEM», Франция (далее - правообладатель). Срок действия регистрации – до 06.01.2013.

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №797002 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в международной регистрации, в установленном порядке были направлены уведомления от 18.08.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению поступившего заявления с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Согласно почтовым уведомлениям о вручении правообладатель получил направленную корреспонденцию.

От представителя правообладателя в адрес Палаты по патентным спорам поступило ходатайство о предоставлении копии заявления, которое было

удовлетворено. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.10.2010, представитель правообладателя представил ходатайство о переносе заседания коллегии с целью сбора материалов, подтверждающих использование знака. Указанное ходатайство также было удовлетворено. Однако, на заседание коллегии Палаты по патентным спорам, назначенное на 26.11.2010, ни правообладатель, ни представитель не явились и доказательств использования знака по международной регистрации №797002 в отношении товаров, на которые распространяется его правовая охрана, не представили.

Вместе с подачей заявления от 19.01.2010 лицом, подавшим заявление, были представлены документы, иллюстрирующие заинтересованность в подаче такого заявления [1].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 06.08.2010 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-І с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее - Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 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 подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

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 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.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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.

Знак «SYNPHOS» по международной регистрации №797002 является словесным, выполнен в стандартном шрифтом заглавными буквами латинского

алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации была предоставлена в отношении товаров и услуг 01 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №797002 по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании знака по международной регистрации №797002 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ в законодательно установленный срок и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 06.08.2010.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 06.08.2010, досрочно прекратить правовую охрану знака по международной регистрации №797002 на территории Российской Федерации полностью.