

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 – ГК РФ, 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 23.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «SALIMEX» по международной регистрации №605127 в связи с его неиспользованием, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Райт ин Рэм», г.Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №605127 произведена в Международном бюро ВОИС 02.07.1993 в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ со сроком действия 20 лет. Владельцем знака является компания «SALAMANDER IMPORT-EXPORT GMBH», Германия (далее – правообладатель).

Знак «SALIMEX» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2009 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №605127 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение установленного законом срока, предшествующего дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 07.12.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 22.01.2010, с приложением копии заявления. Корреспонденция, адресованная правообладателю, была возвращена в Роспатент в связи с тем, что организация по указанному адресу не значится.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и доказательств использования знака «SALIMEX» по международной регистрации №605127 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана товарного знака, не представил.

Лицом, подавшим заявление, были представлены документы, иллюстрирующие заинтересованность в подаче такого заявления:

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 23.06.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), ГК РФ и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем 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.

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 указанных 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 настоящего 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 настоящего 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 со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договорившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

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.

С учетом даты (23.06.2009) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование знака по принадлежащей ему международной регистрации, составляет с 23.06.2009 по 22.06.2009, включительно.

В указанный период времени правообладателем товарного знака являлась компания «SALAMANDER IMPORT-EXPORT GMBH».

Направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению владельца международной регистрации знака о поступившем заявлении от 23.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака «SALIMEX» по международной регистрации №605127.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая материалами, доказывающими использование знака по международной регистрации № 605127 правообладателем, не имеет оснований для вывода об использовании знака «SALIMEX» по международной регистрации № 605127 в отношении товаров 25 класса МКТУ в установленный законодательством Российской Федерации срок, и, следовательно, не находит основания для отказа в удовлетворении заявления от 23.06.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 23.06.2009, досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации знака №605127, сохранив ее действие в отношении товаров 24 класса МКТУ.