

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила) рассмотрела заявление 17.07.2009, поданное компанией Дэвис Шоттлэндер & Дэвис Лимитед, Великобритания (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Энигма Инвест» «Enigma Invest» по свидетельству №210507 в связи с его неиспользованием, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 05.04.2002г. за №210507 по заявке №2000703892/50 с приоритетом от 25.02.2002г. на имя Закрытого акционерного общества «ЭНИГМА ИНВЕСТ» для товаров/услуг 05, 10 и 42 классов МКТУ. В настоящее время исключительное право на товарный знак по свидетельству № 210507 принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Энигма Дент» (125414, Москва, ул. Фестивальная, 28, кв. 84), на основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 17.09.2003г. за № 4043 (далее — правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 210507 в отношении всех товаров и услуг в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 19.08.2009г. за №2000703892/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.10.2009г. Заседание

коллегии Палаты по патентным спорам по просьбе представителя правообладателя было перенесено и состоялось 15.12.2009г.

До даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, является обладателем исключительного права на знак «ENIGMA» по международной регистрации № 755326 в отношении товаров 10 класса МКТУ. При этом товарный знак «Энигма Инвест» «Enigma Invest» по свидетельству №210507 является препятствием для расширения правовой охраны международной регистрации №755326 на территорию Российской Федерации.

Поскольку представитель лица, подавшего заявление, отсутствовал за заседаниях коллегий (20.10.2009г. и 15.12.2009г.) и не представил дополнительных разъяснений, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №210507 в отношении части товаров 05 класса МКТУ (материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков) и товаров 10 класса МКТУ.

В отношении иного объема правовой охраны спорного товарного знака (часть товаров 05 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ) по свидетельству №210507 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше, заявление от 17.07.2009 рассматривалось по существу в отношении части товаров 05 класса МКТУ (материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков) и товаров 10 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, правообладатель сообщил, что он не заинтересован в правовой охране

товарного знака по свидетельству № 210507 в отношении товаров 10 класса МКТУ. В подтверждение использования товарного знака по свидетельству №210507 в отношении иных товаров и услуг 42 класса МКТУ правообладателем были представлены следующие материалы:

1. Письмо от 07.09.2009г. Генерального директора ООО «Эс.Ти.Ай.дент»;
2. Письмо №628 от 21.09.2009г. Директора ООО «ТД «ВладМиВа»;
3. Письмо №1п от 11.09.2009 Директора ООО «ТОР ВМ»;
4. Письмо №09/2 от 02.09.2009г. Генерального директора ООО НКФ Омега-Дент»;
5. Договоры поставки товара №36 от 12.02.2008г., №78/08 от 19.05.2008г., №47 от 01.02.2008г. и платежные поручения №44 от 31.02.2009г., №94 от 30.03.2009г.

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

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления от 17.07.2009г. включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 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), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – 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.

При этом, согласно пункту 1 статьи 1486 Кодекса 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Согласно пункту 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 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.

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: 1) на

товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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 международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Товарный знак по свидетельству № 210507 включает словесные элементы «Энигма Инвест» «Enigma Invest», выполненные буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом в две строки.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 05, 10 и услуг 42 классов МКТУ.

Исходя из даты подачи заявления (17.07.2009г.), и с учетом результатов анализа заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекса, правообладателю необходимо подтвердить использование принадлежащего ему знака в течение трех лет, предшествующих указанной выше дате, т.е. с 17.07.2006г. по 16.07.2009г. в отношении товаров 05 класса МКТУ и товаров 10 класса МКТУ.

В указанный период времени правообладателем товарного знака являлось Общество с ограниченной ответственностью ООО «Энигма Дент».

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что они не подтверждают факта использования правообладателем товарного знака по свидетельству №210507 в отношении исследуемых товаров 05 класса МКТУ (материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков) в обозначенный период времени. Данный вывод обусловлен тем, что представленные документы, по существу, декларируют деятельность ООО «Энигма Дент», как дистрибьютера по поставкам стоматологических и медицинских материалов и инструментов (1,2,3,4), но не производителя указанных в регистрации №210507 товаров. Другие документы (5) не могут быть приняты во внимание при рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 210507, поскольку в качестве стороны - поставщика в договорах указано лицо, не имеющее отношение к спорному знаку.

В отношении товаров 10 класса МКТУ правообладатель не заинтересован в поддержании правовой охраны принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №210507, вследствие чего не посчитал

возможным представлять доказательства использования по указанному классу товаров (приложение 2 к протоколу от 15.12.2009г.).

Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака №210507 в установленный Кодексом срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны указанного знака для части товаров 05 класса МКТУ (материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков) и товаров 10 класса МКТУ.

Отсутствие использования спорного товарного знака для указанных товаров правообладателем не опровергается.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.07.2009 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №210507 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров:**

(526) Инвест, Invest

(511)

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

42 - реализация продуктов по 05 и 10 классам МКТУ.