

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 10.04.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Аквилея», Московская область (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №97530, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №125520/50 с приоритетом от 20.08.1990 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.07.1991 за №97530 в отношении товаров 01, 02 и 04 классов МКТУ на имя Новочеркасского завода синтетических продуктов, г. Новочеркасск. Впоследствии наименование правообладателя было изменено на Федеральное государственное унитарное предприятие «Новочеркасский завод синтетических продуктов», а затем – на Открытое акционерное общество «Новочеркасский завод синтетических продуктов» (далее – правообладатель). Срок действия регистрации был продлен до 20.08.2010.

Товарный знак по свидетельству №97530 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «АдГеласт», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, из которых буквы «А» и «Г» являются заглавными и выделены жирным шрифтом, а остальные – строчные.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 10.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «АдГеласт» по свидетельству №97530 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены уведомления от 28.04.2008 и 15.12.2008 о дате заседания коллегии Палаты по

патентным спорам, назначенной на 20.04.2009, с приложением копии заявления. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил доказательств использования оспариваемого товарного знака и на заседание коллегии не явился.

Вместе с тем, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.09.2008 от имени правообладателя в качестве его отзыва на заявление поступило письмо от 26.08.2008. Однако, следует отметить, что оно не отвечает требованиям, предъявляемым к такого рода корреспонденции, а именно, выполнено на бланке без указания реквизитов отправителя, в частности, его юридического адреса, не имеет оттиска печати организации и подписано лицом, полномочия которого не подтверждены в установленном порядке доверенностью. В силу указанного данная корреспонденция не может быть признана официальным документом, исходящим от правообладателя и обладающим подлинной юридической силой, а именно, отзывом правообладателя на рассматриваемое заявление.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2008, включает в себя Кодекс, Правила и Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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).

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

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, 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.

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 1490 Кодекса договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

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 со статьей 26 Закона право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору. Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

В соответствии со статьей 27 Закона договор об уступке товарного знака и лицензионный договор регистрируются в Патентном ведомстве. Без этой регистрации они считаются недействительными.

В соответствии с абзацем 2 пункта 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием товарного знака Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 10.04.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая на момент рассмотрения заявления содержалась в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в материалах заявки.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении и назначенной дате его рассмотрения.

Поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от имени правообладателя письмо от 26.08.2008, как уже было отмечено выше, не может быть признано официальным документом, исходящим от правообладателя и обладающим подлинной

юридической силой, а именно, отзывом правообладателя на рассматриваемое заявление.

Кроме того, следует отметить, что в вышеупомянутом письме указано, что обозначение «АДГЕЛАСТ» использовалось для маркировки своей продукции иным лицом – ООО «Адгеласт» – на основании договора о совместной деятельности, заключенного между правообладателем и этой организацией. Однако, ни указанный договор, ни какие-либо доказательства использования оспариваемого товарного знака другим лицом под контролем правообладателя также не представлены.

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации не содержит сведений по свидетельству №97530 о наличии каких-либо лицензионных договоров и других договоров, посредством которых осуществлялось бы распоряжение исключительным правом на оспариваемый товарный знак. Следует отметить, что такого рода договоры в соответствии с пунктом 1 статьи 1490 Кодекса подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление от 10.04.2008 и доказательствами использования в установленном законодательством порядке товарного знака «АдГеласт» по свидетельству №97530, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении данного заявления.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 10.04.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «АдГеласт» по свидетельству №97530 полностью.