

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 01.03.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Химсервис», г. Уфа (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №137164, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №95709674/50 с приоритетом от 07.04.1995 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.01.1996 за №137164 в отношении товаров 05 класса МКТУ «гербициды» на имя Уфимского государственного производственного предприятия «Химпром», г. Уфа.

Впоследствии наименование правообладателя было изменено на Открытое акционерное общество «Уфاهيمпром», г. Уфа (далее – правообладатель), а срок действия регистрации товарного знака был продлен до 07.04.2015.

Товарный знак по свидетельству №137164 представляет собой словесное обозначение «ЛУВАРАМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 01.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛУВАРАМ» по свидетельству №137164 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

Заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «гербициды» в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса обоснована им на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 13.05.2010 и

17.08.2010, тем, что оно на протяжении ряда лет совместно с правообладателем занималось наработкой и регистрацией гербицидных препаратов «Луварам», и в рамках такой совместной деятельности правообладатель передал лицу, подавшему заявление, права на регистрацию и перерегистрацию этих препаратов. Отмечено, что после прекращения правообладателем производственной деятельности, связанной с наработкой пестицидов, в том числе гербицида «Луварам», лицо, подавшее заявление, продолжило данную деятельность самостоятельно и осуществляет подготовительные мероприятия к запуску производства гербицида «Луварам», занимаясь его перерегистрацией в компетентных органах. Указано, что по заказу лица, подавшего заявление, проводятся соответствующие санитарно-эпидемиологические, токсиколого-гигиенические испытания данной продукции, требующие больших финансовых затрат, а также им подготовлены тарная этикетка и рекомендации по транспортировке, применению и хранению препарата «Луварам».

В подтверждение указанного лицом, подавшим заявление, были представлены копии следующих документов:

- Соглашение между правообладателем и лицом, подавшим заявление, о совместной деятельности – на 1 л. [1];
- Письмо правообладателя о передаче лицу, подавшему заявление, прав на регистрацию и перерегистрацию препаратов «Луварам» – на 1 л. [2];
- Заявления и договор на проведение санитарно-эпидемиологической и токсиколого-гигиенической экспертиз препарата «Луварам» – на 7 л. [3];
- Тарная этикетка и рекомендации по транспортировке, применению и хранению пестицида «Луварам» – на 5 л. [4];
- Деловая переписка и выписка из протокола встречи – на 4 л. [5].

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены уведомления от 25.03.2010 и 04.06.2010 о датах заседаний коллегии Палаты по патентным спорам, назначенных соответственно на 13.05.2010 и 17.08.2010, с приложением копии заявления. Правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседания коллегии не являлся.

При этом следует отметить, что указанные выше уведомления были получены правообладателем соответственно 05.04.2010 и 16.06.2010, согласно почтовым уведомлениям о вручении соответствующих заказных писем.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2010, 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 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.

Принимая во внимание представленные лицом, подавшим заявление, материалы [1 – 5], коллегия Палаты по патентным спорам усматривает наличие у него заинтересованности в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 01.03.2010 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 его извещению о поступившем заявлении и назначенных датах его рассмотрения.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛУВАРАМ» по свидетельству №137164 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного товарного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 01.03.2010.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.03.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ЛУВАРАМ» по свидетельству №137164 полностью.