

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, 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 01.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №227548 в связи с его неиспользованием, поданное КРКА товарна здравил, д. д., Словения (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «СПАЗМАНЕТ» по заявке №2000716909/50 с приоритетом от 31.07.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.11.2002 за №227548 на имя Открытого акционерного общества «Татхимфармпрепараты», г. Казань далее – правообладатель) в отношении товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №227548 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 18.07.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.01.2009 с приложением копии заявления.

От правообладателя 31.12.2008 поступил отзыв на заявление, в котором изложено мнение о том, что товарный знак по свидетельству №227548 не использовался в связи с финансовыми затруднениями.

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

С учетом даты регистрации товарного знака (11.11.2002) правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

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.

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 1486 ГК РФ, 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 ГК РФ, 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 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.

Анализ материалов дела показал, что представленный правообладателем отзыв не содержит документального подтверждения уважительности причин неиспользования товарного знака.

В силу изложенного, не располагая какими-либо фактическими данными, касающимися изготовления или подготовки к изготовлению приведенных в перечне товаров 5 класса МКТУ под товарным знаком «СПАЗМАНЕТ», Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров 5 класса МКТУ, указанных в регистрации и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 01.07.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 01.07.2008 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №227548 полностью.