

Палата по патентным спорам 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.09.2005, о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "Dulcior" по свидетельству №178350, поданное фирмой TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V., Нидерланды (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака "Dulcior" по заявке №98703928/50 с приоритетом 11.03.1998 произведена 06.08.1999 за №178350 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 29 - 32 классов МКТУ и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ на имя Alexander Guizelo & Bernhard Peters Import - Export GdbR Osingerstr - 16, 69168 Wiesloch, Germany (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "Dulcior" по свидетельству №178350 в отношении товаров 05 класса МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 18.10.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.01.2006, с приложением копии заявления.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления не был представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам решила удовлетворить заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №178350 по следующим основаниям.

Вышеуказанный товарный знак был зарегистрирован 06.08.1999, то есть в период действия Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее-Закон), в соответствии с пунктом 3 статьи 22 которого предусматривался 5-летний срок неиспользования товарного знака с даты его регистрации, влекущий за собой досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака.

В соответствии с Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее-Федеральный закон), внесшим изменения и дополнения в Закон, пункт 3 статьи 22 Закона был изложен в новой редакции, согласно которой срок неиспользования товарного знака, влекущий за собой досрочное прекращение его правовой охраны, сокращен до трех лет.

Вместе с тем, согласно статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, акты гражданского законодательства (законы) не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, и только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом, действие последнего распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие.

Поскольку Федеральным законом, введенным в действие 27.12.2002, обратная сила содержащемуся в нем положению пункта 3 статьи 22 Закона не придана, то, следовательно, и установленный этим положением 3-летний срок неиспользования товарного знака, являющийся условием для

досрочного прекращения его правовой охраны, к указанному в заявлении товарному знаку по свидетельству № 178350 не применим.

С учетом выше изложенных обстоятельств, срок для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №178350 в связи с его неиспользованием должен исчисляться в соответствии с положением пункта 3 статьи 22 Закона и составлять 5 лет с даты его регистрации.

Указанное подтверждено вступившим в силу Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.02.2005 по делу №КА-А40/13353-04 и Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2005 №4939/05, отказавшим, ввиду отсутствия оснований, в передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа.

С учетом вышеизложенного, правовая база для рассмотрения данного заявления включает вышеупомянутые Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления, поступившего 16.09.2005, могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки № 98703928/50 и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему знака.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака "Dulcior" по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления, поступившего 16.09.2005.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление, поступившее 16.09.2005, и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака "Dulcior" по свидетельству №178350, сохранив ее в отношении товаров 29-32 классов МКТУ и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

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

- 29 класс – жиры пищевые; жиры пищевые животные; масла растительные пищевые; маргарин; сливочное масло; жировые смеси для бутербродов; кукурузное масло; арахисовое масло; масло подсолнечное пищевое; масло оливковое пищевое; масло рапсовое пищевое; какао-масло; крем сливочный; овощи вареные, жареные, печеные, сушеные; фрукты замороженные, консервированные, сушеные; картофель хрустящий (чипсы); фруктовые чипсы; грибы консервированные; орехи обработанные; изюм, финики; молоко, молочные продукты, кефир, йогурт, сыры; консервированные пищевые продукты; рыба консервированная; рыбные пищевые продукты, рыба (за исключением живой); икра; креветки (за исключением живых); мясо; мясо консервированное; колбасные изделия, сосиски; печень, паштеты из печени; дичь (битая); бульонные концентраты, бульоны, составы для приготовления бульонов; супы, составы для приготовления супов; томатная паста; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; травы пряноароматические консервированные; желе пищевое; желе фруктовое; варенье, компоты фруктовые; экстракты водорослей пищевые; яйца; яичный порошок.
- 30 класс - зерновые продукты, крупы пищевые, рис, манная крупа, гречневая крупа; пищевые продукты на основе овса; мука, мучные изделия; макаронные изделия, спагетти; заправки для салатов; майонез, уксус, горчица, хрен; соусы (за исключением заправок для салатов); соус томатный, кетчуп (соус); мука, пироги; чай; кофе, заменители кофе, кофейные напитки, кофейные напитки с молоком; какао, какао-продукты, какао с молоком, напитки на основе какао; заменители кофе, цикорий (заменитель кофе); мёд; приправы, специи; сахар.
- 31 класс - орехи (плоды); арахис (плоды); миндаль (плоды); кокосовые орехи; грибы свежие; корнеплоды съедобные; овощи свежие;

ягоды свежие; цитрусовые плоды; кукуруза; отруби хлебных злаков; корма для животных; добавки кормовые, за исключением используемых для медицинских целей; водоросли пищевые и кормовые; семена растений; цветы живые; рыба живая; икра рыб.

32 класс - безалкогольные напитки; воды (напитки); воды минеральные (напитки); лимонады; овощные соки (напитки); пиво; сиропы для лимонадов; соки фруктовые; эссенции для изготовления напитков.

35 класс - агентства по импорту-экспорту; сбыт товара через посредников; изучение рынка; реклама; рекламные агентства; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; выпуск рекламных материалов; публикация рекламных текстов; прокат рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; распространение образцов.

39 класс - упаковка, доставка, хранение товаров на складах; транспорт; служба перевозки; услуги автоводителей; экспедиторские услуги; услуги транспортные; предоставление мест на платных автостоянках; аренда гаражей, складов, крытых стоянок для транспортных средств; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; информация о транспорте.

42 - кафе, кафетерии, рестораны; предоставление оборудования для организации выставок; снабжение продовольственными товарами за исключением кондитерских товаров; создание новых видов товаров; дизайн в области упаковки (услуги); реализация товаров "за исключением кондитерских товаров".

