

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 10.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179469 «MEDEC МЕДЭК», поданное Компанией ТЕКРЕС СПА, Италия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «MEDEC МЕДЭК» по заявке №98710264/50 с приоритетом от 01.07.1998, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.09.1999 за № 179469 в отношении товаров 06, 10, 20 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, является Общество с ограниченной ответственностью «МедЭк Инструмент Групп», г.Москва (далее – правообладатель). Истечение срока действия исключительного права на товарный знак 01.07.2008.

В Палату по патентным спорам поступило заявление 07.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны регистрации № 179469 товарного знака «MEDEC МЕДЭК» в отношении товаров 10 класса МКТУ в связи с его неиспользованием правообладателем в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (ООО «МедЭк Инструмент Групп», Филевский бульвар д.21, Москва, 121601) и его представителя (Руководителю ООО «МедЭк Инструмент Групп», ул.Студенческая д.32/1, помещение № 7, Москва, 121165 ) в установленном порядке были направлены уведомления от 01.10.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.11.2008 года, с приложением копии заявления от 10.07.2008.

Правообладатель или его представитель на заседании коллегии отсутствовали и доказательств использования товарного знака «МЕДЕС МЕДЭК» по свидетельству №179469 в отношении приведенных в перечне свидетельства товаров 10 класса МКТУ не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 10.07.2008 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (08.09.1999) товарного знака по свидетельству №179469 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

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

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

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 с пунктом 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.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 настоящего 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 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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 правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

В соответствии со статьей 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 меняющим 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 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления при условии уплаты пошлины.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 10.07.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе товарного знака, которая содержится в материалах заявки и Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

По состоянию на дату рассмотрения заявления (19.11.2008) от правообладателя товарного знака не поступало уведомление об изменении его имени и адреса, как предусмотрено статьей 17 Закона и статьей 1505 Кодекса.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 10.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МЕДЕС МЕДЭК» (свидетельство № 179469).

При рассмотрении заявления от 10.07.2008 коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что на момент рассмотрения заявления по существу у правообладателя имелось шесть месяцев для подачи ходатайства о продлении срока в соответствии с пунктом 2 статьи 1491 Кодекса.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МЕДЕС МЕДЭК» по свидетельству №179469 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 10.07.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 10.07.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 179469, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

Форма №

81.1

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

(591) оранжевый, черный, белый.

(511)

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические неэлектрические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.

20 - мебель, зеркала, рамы (для картин); изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, "морской пенки", из заменителей этих материалов или пластмасс.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

42 - реализация товаров; акушерская помощь; аренда машинного времени для доступа к базе данных; архитектура (услуги специалистов-архитекторов); предоставление помещений для баз отдыха; базы туристические; бактериология (услуги специалистов-бактериологов); бани общественные; бани турецкие; обслуживание баров; больницы; брачные агентства; бронирование мест для временного проживания; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; буфеты; буфеты общественные (на предприятиях); бюро похоронные; изготовление венков; видеосъемка; организация встреч по интересам; консультации по вопросам выбора профессии; уход за газонами; геологическая разведка; геологические изыскания; исследования в области геологии; составление гороскопов; гостиницы; агентства по предоставлению мест в гостиницах; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области упаковки (услуги); дизайн

промышленный; дизайн художественный; диспансеры; дома для престарелых; дома отдыха; закулочные; здравницы; использование изобретений запатентованных; изучение технических проектов, планов; изыскания нефтяных месторождений; инженерные работы (экспертиза); институты красоты; информация о состоянии и развитии моды; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области генеалогии; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследование нефтяных скважин; исследования технические; калибровка (измерения); кафе; кафетерии; клиники; инженерные конструкторские (чертежные) работы; конструкторские работы для строительства; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строительства, архитектуры; консультации по вопросам, связанным с безопасностью; консультации в области вычислительной техники; контроль качества; корректировка программного обеспечения вычислительных машин; ведение, обмен корреспонденции личной; косметические кабинеты; кремация; лечебницы; лечебницы (частные); лицензирование в области интеллектуальной собственности; литография; маникюр; массаж; межевое дело; метеорологические сводки; моделирование одежды; разведка нефти; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; огородничество; опекунство; оптика (услуги специалистов-оптиков); организация выставок (предоставление оборудования); организация лагерей отдыха (предоставление лагерного оборудования); открывание замков, запоров, затворов с секретом; охрана гражданская; охрана личная; агентства по организации охраны ночной; очистка (уборка мусора, приведение в порядок) крыш, чердаков; агентства по предоставлению мест в пансионатах; пансионаты (меблированные комнаты с питанием); пансионаты для животных; парикмахерские; пейзажное садоводство декоративное; перевод с языка жестов; службы переводов; печать офсетная; печать по трафарету (шелкография); питомники для выращивания растений; подводные исследования; помещения жилые, обеспечение временного проживания; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; попечительство; похороны (услуги по организации и проведению); приюты; прогноз погоды; программирование; разработка программного обеспечения вычислительных машин; определение подлинности произведений искусства; прокат вечерней одежды; прокат вычислительных машин, компьютеров; прокат вязальных или трикотажных машин; прокат одежды; прокат портативных домов; прокат сельскохозяйственного оборудования; прокат торговых автоматов; прокат форменной одежды; профессиональные консультации (не связанные с деловыми операциями); подбор штата сотрудников с помощью психологических методов; разбрасывание воздушным и поверхностным способом удобрений и других сельскохозяйственных химикатов; разведение животных; бюро по редактированию (подготовка к печати) материалов; рестораны; рестораны самообслуживания; садоводство; санатории; санатории (частные); санитарная служба; следствия судебные (расследования); служба банков крови; служба новостей; снабжение продовольственными товарами; сопровождение в общественных местах (услуги); составление фотографических репортажей; типографское дело; создание новых видов товаров; топографическая съемка; уничтожение вредителей сельского хозяйства; уничтожение мусора; уничтожение сорняков; управление делами по охране авторских прав; услуги по ведению домашнего хозяйства; служба по уходу за больными; служба по уходу за детьми; уход за животными; агентства по организации ухода ночного; фармацевтические консультации; физиотерапия; фотографирование; составление фотокomпозиций; составление фоторепортажей; химические анализы; химия (услуги специалистов-химиков); хиропрактика; хирургия пластическая; составление цветочных композиций; хирургия растений; хосписы; юридические службы; ясли (детские).