

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 15.05.2008. Данное заявление подано компанией PELO MEN'S FASHION GmbH & Co. KG, Germany [ПЕЛО МЕН'С ФЭШН ГмбХ унд КО. КГ, Германия] (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 607408 знака «Peeleau» полностью в отношении всех указанных в перечне товаров 03, 21, 24, 25 классов МКТУ в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация словесного знака «Peeleau» произведена МБ ВОИС 06.09.1993 за № 607408 для товаров 03, 21, 24, 25 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя HORST STANITZOK, Freiburg (Allemagne).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 15.05.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 607408 знака «Peeleau» полностью, в отношении всех зарегистрированных товаров 03, 21, 24, 25 классов МКТУ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя (HORST STANITZOK 1, Rosastrasse, D-79098 FREIBURG (Allemagne)) и его представителя (Patentanwalt Dipl.-Phys. Wolfgang Goy 373, Zahringer Strasse D-79108 FREIBURG (Allemagne)) в установленном порядке были направлены уведомления от 24.06.2008 за

№ 607408/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.01.2009.

Вышеуказанная корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена в Палату по патентным спорам 30.07.2008.

Правообладатель не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 15.05.2008 и на заседании коллегии, состоявшемся 23.01.2009, отсутствовал. Лицо, подавшее заявление, на данном заседании коллегии Палаты по патентным спорам также отсутствовало.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 15.05.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 607408 знака «Peeleau» частично.

С учетом даты регистрации (06.09.1993) знака за № 607408 правовая база для рассмотрения заявления от 15.05.2008 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

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, в соответствии со статьей 26 настоящего 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.

На основании пункта 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или

частично, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 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.

На основании пункта 2 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 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.

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

Согласно пункту 5.2. Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования

Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Предусмотренная пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заинтересованность лица, подавшего заявление, пояснена в заявлении наличием у него прав на сходный с оспариваемым знаком до степени смешения знак со словесным элементом "PELO" по международной регистрации № 910983. Данному знаку предоставлена охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, что позволяет усмотреть заинтересованность только для товаров 25 класса МКТУ в рамках рассматриваемого заявления. Коллегией также принято во внимание, что отличительная часть фирменного наименования [PELO] лица, подавшего заявление, фонетически близка оспариваемому знаку. В отношении других товаров заинтересованность лица, подавшего заявление, не прослеживается. В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает заявление от 15.05.2008 только в части товаров 25 класса МКТУ.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Согласно заявлению от 15.05.2008 испрашивается досрочное прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 607408 знака «Peeleau» полностью.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 15.05.2008, могла руководствоваться только той информацией о

правообладателе и его представителе, которая содержится в материалах заявки № 607408/50 и информационной базе ВОИС.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о заявлении от 15.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации № 607408.

Поскольку на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.01.2009, правообладатель знака «Peeleau» отсутствовал, а также отзыва по мотивам заявления не представил, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании на территории Российской Федерации международной регистрации № 607408 знака в отношении товаров 25 класса МКТУ в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 15.05.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 15.05.2008, досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 607408 частично, а именно, в отношении товаров 25 класса МКТУ, сохранив ее действие в отношении товаров 03, 21, 24 классов МКТУ.

