

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.09.2007, о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №468261 знака «TEROCOAT», поданное ООО «ТЕРРАКО-ШВЕЦИЯ», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «TEROCOAT» произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 09.01.1982 за №468261 в отношении товаров 1, 2, 4, 17 и 19 классов МКТУ. Путем последующего указания действие международной регистрации распространено на Российскую Федерацию 30.07.1999. Знаку «TEROCOAT» по международной регистрации №468261 26.11.2001 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне. Владельцем международной регистрации №468261 является «HENKEL KGaA» (Германия) (далее – правообладатель).

Словесный знак «TEROCOAT» по международной регистраций №468261 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 16.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №468261 знака «TEROCOAT» в отношении товаров 2, 17 и 19 классов МКТУ в связи с его неиспользованием

непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» №3520-1 от 23.09.1992г., введенного в действие 17.10.1992 (далее - Закон).

В адрес правообладателя (HENKEL KGaA, Henkelstrasse 67, D-40191 Dusseldorf (DE)) и в адрес его патентного поверенного на территории Российской Федерации (ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры» Патентному поверенному РФ Н.А. Васильевой, ул. Б.Спасская, 25, стр.3, Москва, 1129090) были направлены уведомления №468261/50(098509) от 09.10.2007 о принятии заявления от 16.08.2007 к рассмотрению с приложением экземпляра заявления и от 29.03.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 21.05.2008.

На заседание коллегии представитель правообладателя не явился, и отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №468261 на территории Российской Федерации представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 16.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №468261 знака «TEROCOAT» в отношении товаров 2, 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне.

С учетом даты (30.07.1999) территориального расширения международной регистрации №468261 на Российскую Федерацию правовая база для рассмотрения данного заявления включает вышеупомянутые Закон и 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. Использование 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 России, 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.

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».

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 16.08.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в регистрации №468261 и на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 16.08.2007 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему знака.

Согласно пункту 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №468261 знака «TEROCOAT» по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 16.08.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 16.08.2007 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «TEROCOAT» по международной регистрации № 468261 частично, а именно в отношении товаров 2, 17 и 19 классов МКТУ.