

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 19.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №875609 знака «TERRANO», поданное индивидуальным предпринимателем Рогачевым А.В. (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «TERRANO» №875609 произведена в Международном бюро ВОИС 16.08.2005 в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ со сроком действия 10 лет. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 и 39 классов МКТУ. Владелец знака является компания S.C. FRIGORIFER S.A. (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 19.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 875609 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, в связи с неиспользованием знака правообладателем на территории Российской Федерации непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (S.C. FRIGORIFER S.A. Str. Portului nr. 14 Tulcea (RO)) и в адрес для переписки, имеющийся в материалах по заявке (ALLEGRA CONSULTING S.R.L. Bd. Octavian Goga 23, Bl.M106, Sc. 4, Et. 4, Ap. 117, Sector 3Bucarest (RO)) в установленном порядке были направлены уведомления от 19.09.2008, с приложением копии заявления от 19.08.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.02.2009 года.

Правообладатель или его представитель на заседании коллегии отсутствовали и доказательств использования международной регистрации «TERRANO» №875609 не представили.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности по девелоперству.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №875609 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В отношении иного объема правовой охраны международной регистрации №875609 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше заявление от 19.08.2008 рассматривалось по существу в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 19.08.2008 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты международной регистрации №875609 (16.08.2005) 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 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации, предшествующих дате подачи такого заявления.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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 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 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.

С учетом даты (20.08.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащей ему международной регистрации, составляет с 20.08.2005 по 19.08.2008, включительно.

Рассматриваемая международная регистрация представляет собой словесное обозначение «TERRANO», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака по международной регистрации № 875609 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 и 39 классов МКТУ.

В период указанного времени правообладателем товарного знака являлась S.C. FRIGORIFER S.A. Str. Portului nr. 14 Tulcea (RO).

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 19.08.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака «TERRANO» по международной регистрации №875609.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации «TERRANO» №875609 по причине его неиспользования и не имеет оснований для вывода об использовании указанного товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 19.08.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «TERRANO» по международной регистрации № 875609 частично, сохранив ее действие в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 39 классов МКТУ.