

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 (далее – Правила) рассмотрела заявление от 13.03.2008, поданное Закрытым акционерным обществом Промышленная Группа «АЛСИКО» (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №707335 комбинированного знака «MARKIZA», при этом установлено следующее.

Международная регистрация №707335 знака «MARKIZA» произведена МБ ВОИС 23.10.1998г. в отношении товаров/услуг 06, 09, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 и 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне, на имя MARKIZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., Словакия (далее - правообладатель). Решением Роспатента от 28.04.2003г. международной регистрации №707335 знака «MARKIZA» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров/услуг 06, части товаров 09, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 и части услуг 42, приведенных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 13.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международного знака «MARKIZA», регистрация №707335 в отношении всех зарегистрированных товаров/услуг, в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены уведомления от 18.04.2008г. и 23.09.2008г. за №707335/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.11.2008г., с приложением копии заявления.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления от 13.03.2008г. не был представлен.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.11.2008г. лицо, подавшее заявление, внесло уточнение в заявление от 13.03.2008г. о досрочном прекращении правовой охраны упомянутого знака по международной регистрации №707335 в связи с его неиспользованием, ограничив его только товарами 20, 21 классов МКТУ и услугами 42 классов МКТУ (приложение №1 к протоколу заседания коллегии Палаты по патентным спорам).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 13.03.2008г. ввиду нижеследующего.

С учетом даты (23.10.1998г.) регистрации международного знака №707335 правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

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.

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.

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

Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Согласно пункту 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.

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 международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

На заседании коллегии правообладатель заявил, что в отношении уточненного в ходатайстве лица, подавшего заявление, перечня товаров/услуг он не заинтересован в поддержании правовой охраны на территории РФ принадлежащего ему знака по международной регистрации №707335 (приложение №2 к протоколу заседания коллегии от 19.11.2008г.), в связи с чем считает нецелесообразным представлять доказательства использования знака.

Поскольку доказательства использования знака по международной регистрации №707335 в отношении товаров/услуг 20, 21 и 42 классов

МКТУ, перечисленных в уточненном на заседании коллегии 19.11.2008 заявлении, правообладателем не представлены, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании спорного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 13.03.2008г.

Отсутствие использования спорного международного знака №707335 в отношении перечисленных лицом, подавшим заявление, товаров/услуг 20, 21 и 42 МКТУ правообладателем не опровергается.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 13.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №707335 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров/услуг 06, 09 (части товаров), 11, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 40 и 41 классов МКТУ.