

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 (далее – Гражданский кодекс Российской Федерации), 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 18.02.2008, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №557105 в связи с ее неиспользованием на территории Российской Федерации, поданное компанией СТРОЙЛИ ОРО СПА, Италия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №557105 словесного знака «EXS» произведена в Международном бюро ВОИС 24.08.1990 на имя EUROCOMPANY S.P.A., Contrada Sterpara, I-65011 CATIGNANO Italie (IT) (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 14, 16 классов МКТУ со сроком действия до 24.08.2010.

На основании решения Палаты по патентным спорам от 23.11.2007 правовая охрана знака «EXS» по международной регистрации №557105 была частично прекращена по причине неиспользования на территории Российской Федерации.

На дату подачи заявления (18.02.2008) действие международной регистрации №557105 распространялось на товары 09 и 14 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам 18.02.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №557105 в отношении товаров 14 класса МКТУ по причине ее неиспользования на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адреса правообладателя и его представителя на территории Италии, указанные в материалах заявки и в базе данных Международного Бюро ВОИС (EUROCOMPANY S.P.A., Contrada Sterpara, I-65011 CATIGNANO Italie (IT) и

Studio Rag. Giorgio Gristina, 29, via delle Quattro Fontane, I-00184 ROMA Italie (IT)), в установленном порядке были направлены уведомления от 09.02.2009 за №557105/50(038104) с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.03.2009 (копия заявления направлялась в корреспонденции от 12.03.2008).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.03.2009, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам заявления.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 18.02.2008.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (24.08.1990) знака «EXS» по международной регистрации №557105 и положений статьи 13 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) включает Гражданский кодекс Российской Федерации и указанные выше Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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

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 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 18.02.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в международной регистрации №557105 и в базе данных Международного Бюро ВОИС.

В указанных источниках информации не содержится каких-либо сведений относительно изменений правообладателя международной регистрации №557105 или его адреса.

Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 18.02.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №557105 знака «EXS» по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 18.02.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 18.02.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «EXS» по международной регистрации №557105 частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

- 09 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, geodesiques, electriques (y compris appareils de radio), photographiques, cinematographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de controle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; lunettes et lunettes de soleil; appareils automatiques declenches par l'introduction d'une piece de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines a calculer; appareils extincteurs.