

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «DELANO» по международной регистрации №825941, поданное Морганс Груп ЛЛК, США (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация знака «DELANO» произведена Международным Бюро ВОИС 26.03.2004 за №825941 с конвенционным приоритетом от 10.03.2004, в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя UAB "EUROPICA", Литва. В связи с изменениями, внесенными в регистрацию, правообладателем в настоящее время является UAB "DELANO", Литва (далее – правообладатель). Правовая охрана указанному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №825941 представляет собой словесное обозначение «DELANO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.02.2010 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны знака по международной регистрации №828941 в отношении всех услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Лицом, подавшим заявление, согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Кодекса были представлены материалы, иллюстрирующие его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №825941 на территории Российской Федерации.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.05.2010, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, в связи с тем, что в данный момент ведутся переговоры между сторонами о заключении Договора об отчуждении права на оспариваемую регистрацию.

В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано, ввиду отсутствия сведений непосредственно со стороны правообладателя знака о ведущихся между сторонами переговорах.

На указанную дату (21.05.2010) заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего заявления представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.02.2010 включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), и вышеуказанные Кодекс и Правила.

На основании пункта 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 9 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (далее – Мадридское соглашение) ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро интеллектуальной собственности (далее - Международное бюро), в частности, о передачах прав и других изменениях, произведенных в записях о знаках в национальном реестре, если эти изменения касаются также международной регистрации. Международное бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства договаривающихся стран, а также публикует их в своем журнале.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 25.02.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки и информационной базе ВОИС.

На дату рассмотрения заявления правообладатель спорного знака не предпринимал действий, направленных на уведомление об изменении своего наименования или адреса, как это предусмотрено статьей 9 Мадридского соглашения.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 25.02.2010.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении всех услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в регистрации, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 25.02.2010.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 25.02.2010, досрочно частично прекратить правовую охрану знака по международной регистрации №825941 на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 35, 43 классов МКТУ, сохранив ее действие в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice».