

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 от 11.11.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №865232 знака «Packaging», поданное Хеймаркет Медиэ Групп Лимитед, Великобритания (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №865232 знака «Packaging» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 20.07.2005 на имя компании Dr. Reinhard Schanda Rechtsanwalt (Австрия) в отношении товаров 16 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.11.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №865232 знака со словесным элементом «Packaging» на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации, в связи с неиспользованием знака правообладателем на территории Российской Федерации.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.03.2009, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство с просьбой прекратить правовую охрану знака по международной регистрации №865232 в связи с неиспользованием в отношении товаров 16 и услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне (приложение №2 к протоколу от 05.03.2009).

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 27.11.2008 о дате заседания коллегии Палаты по

патентным спорам, назначенной на 05.03.2009, с приложением копии заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Правообладатель на заседание не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 11.11.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №865232.

С учетом даты (20.07.2005) международной регистрации №865232 знака «Packaging» правовая база для рассмотрения заявления от 11.11.2008 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), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - Кодекс) и 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.

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 с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его

отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» от 14.04.1891, пересмотренного 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 15.07.1957, 14.07.1967 с изменениями от 28.09.1978 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 Договорившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 11.11.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации №865232 и базе данных Международного Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 11.11.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации на территории Российской Федерации полностью в связи с неиспользованием знака.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для

опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 11.11.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.11.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «Packaging» по международной регистрации №865232, сохранив ее действие в отношении услуг 42 класса МКТУ.