

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 28.01.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №555350 знака «SURFING», поданное ООО «ФРИОН», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №555350 знака «SURFING» произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 04.06.1990 на имя фирмы «LA CASERA CENTRAL DE SERVICIOS, S.A.» (Испания) в отношении товаров 32 класса МКТУ. В настоящее время владельцем международной регистрации №555350 является «LA CASERA, S.A.» (Испания) (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 28.01.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №555350 знака «SURFING» в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с положением пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне.

В юридический адреса правообладателя, адрес для переписки, а также в адрес представителя правообладателя были направлены уведомления от 02.07.2008 за №555350/50(037401) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.08.2008.

На заседании коллегии представитель владельца международной регистрации не присутствовал, отзыв на заявление о досрочном прекращении

правовой охраны международной регистрации №555350 на территории Российской Федерации представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 28.01.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №555350 знака «SURFING».

С учетом даты (04.06.1990) международной регистрации №555350 знака «SURFING» 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) правовая база для рассмотрения заявления от 28.01.2008 включает упомянутые Кодекс и 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.

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 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

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».

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 28.01.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в регистрации №555350 и на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 28.01.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему знака.

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.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №555350 знака «SURFING» по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 28.01.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 28.01.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 555350 знака «SURFING» полностью.