

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 3520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 26.05.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №686861 в связи с неиспользованием знака в отношении товаров 20 класса МКТУ, поданное Патентным поверенным Кудаковым А.Д., Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация №686861 знака «SMILEY» произведена 23.01.1998 со сроком действия 10 лет. Знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 28, 33, 34, 36, 38, 39, 42 классов МКТУ на имя Monsieur Franklin LOUFRANI 114 Eaton Square London SW1, Great Britain (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №686861 знака «SMILEY» в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, в отношении всех товаров 20 класса МКТУ. В адрес правообладателя в установленном порядке были направлены копии заявления с уведомлениями от 16.06.2006 и от 22.11.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 26.01.2007.

Правообладателем отзыв по мотивам заявления на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 26.05.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №686861 знака «SMILEY» в отношении товаров 20 класса МКТУ.

С учетом датой (23.01.1998) внесения международной регистрации №686861 в реестр Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности правовая база для рассмотрения заявления от 26.05.2006 включает

Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 (далее – Закон) и упомянутые Правила ППС.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использование товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право представлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях. На официальных бланках, на вывесках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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 Договорившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 26.05.2006 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации №686861 и базе данных ВОИС.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 26.05.2006 о досрочном прекращении действия правовой охраны принадлежащей ему международной регистрации №686861 знака «SMILEY».

На основании изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленном пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 26.05.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «SMILEY» по международной регистрации №686861 в отношении товаров 20 класса.