

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 – 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 11.11.2008, поданное ООО «Логистикс», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака "LEAD" по международной регистрации №652595 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация знака "LEAD" произведена Международным Бюро ВОИС 13.06.1995 за №652595 на имя компании «Giesecke & Devrient GmbH», DE (далее – владелец знака) с конвенционным приоритетом от 13.12.1994. На территории Российской Федерации регистрация действует в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Срок действия – 13.06.2015.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака "LEAD" по международной регистрации №652595 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2008 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

В адрес владельца знака (Giesecke & Devrient GmbH Prinzregentenstrasse 159 81677 Munchen (DE)) и его представителя (Klunker. Schmitt-Nilson. Hirsch Destouchesstrasse 68 80796 Munich (DE)) в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся
Телефон/факс (8-499) 240-33-63

19.05.2009, лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения и материалы, касающиеся заинтересованности в подаче заявления от 11.11.2008.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.11.2008 включает Кодекс, Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и вышеуказанные 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.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено 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, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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 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 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.

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 11.11.2008 могла руководствоваться только той информацией о владельце знака, которая содержится в материалах заявки №652595 и информационной базе ВОИС.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления владельцу знака и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению владельца знака о заявлении от 11.11.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака "LEAD" по международной регистрации №652595.

Поскольку на заседании коллегии Палаты по патентным спорам владелец знака «LEAD» отсутствовал, а также отзыва по мотивам заявления не представил, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании знака по международной регистрации № 652595 в отношении всех товаров 09 и 16 классов МКТУ, в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, не находит

оснований для отказа в удовлетворении заявления от 11.11.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.11.2008 и досрочно полностью прекратить правовую охрану знака "LEAD" по международной регистрации №652595 на территории Российской Федерации.