

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела заявление от 11.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №807307 в связи с неиспользованием знака, поданное по поручению компании КВИК РЕСТОРАНТС, ан абреж КВИК, сосьете аноним, Бельгия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация №807307 знака «QuicKafe QK» произведена Международным Бюро ВОИС 12.06.2003 с конвенционным приоритетом от 19.12.2002 на имя GM QUICKAFE, S.L. Crta. Zaragoza Km. 5 E-31110 NOAIN (NAVARRA) (ES) (далее – правообладатель). Правовая охрана знака по международной регистрации №807307 на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №807307 знака «QuicKafe QK» в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в регистрации, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. К заявлению от 11.12.2009 в качестве дополнительных материалов были представлены документы, свидетельствующие о заинтересованности лица, подавшего заявление.

Заявление от 11.12.2009 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 17.02.2010 о дате заседания коллегии, назначенной на 09.04.2010, с приложением копии заявления.

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 11.12.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила Палаты по патентным спорам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, в соответствии со статьей 26 настоящего 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 пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской

Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

На основании пункта 2 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 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. 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» 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.

Согласно пункту 5.2 Правил Палаты по патентным спорам, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзывает 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 11.12.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации №807307 и базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя знака о поступившем заявлении от 11.12.2009 о досрочном прекращении действия правовой охраны принадлежащей ему международной регистрации №807307.

В этой связи Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «QuicKafe QK» по международной регистрации №807307, не имеет оснований для вывода об использовании данного знака в отношении указанных в регистрации товаров 30 классов МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 11.12.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 11.12.2009 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №807307 полностью.