

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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 25.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны знака “EXPERT” по международной регистрации №744863, поданное ООО «Зуйков и партнеры», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №744863 комбинированного знака со словесным элементом “EXPERT” с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 17.07.2003 была произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в отношении услуг 37 и 41 классов МКТУ на имя компании Expert International GmbH, Швейцария (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.06.2007 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №744863 полностью по причине его неиспользования в течение срока, предшествующего дате подачи данного заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В адрес правообладателя, а также его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 21.02.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 09.04.2008, с приложением копии заявления.

Правообладателем на дату заседания коллегии отзыва по мотивам заявления представлено не было.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 25.06.2007 и досрочно полностью прекратить правовую охрану знака по международной регистрации №744863.

С учетом даты (17.07.2003) территориального расширения международной регистрации на Российскую Федерацию правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон), и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно полностью или частично по заявлению любого лица в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче такого заявления.

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 владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. 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.

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 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 25.06.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в международной регистрации № 744863 и в базе данных международных товарных знаков.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 744863 знака “EXPERT” полностью по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 25.06.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 25.06.2007 и досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака “EXPERT” по международной регистрации № 746391.