

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), рассмотрела заявление от 24.03.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ООО «САРИОС», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №745699, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №745699 с конвенционным приоритетом 20.04.2000, осуществленной Международным бюро ВОИС 28.09.2000 на имя **TRAZZI Luca, MINI Massimo, LOHMANN Birgit Ingrid**, Италия (далее – правообладатель) предоставлена в отношении товаров 16, 20 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №745699 в отношении всех товаров и услуг в связи с его неиспользованием на основании статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателей и его представителя, указанным в международной регистрации №745699, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) от 12.04.2010 с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

В деле заявки имеется почтовое уведомление о вручении, подтверждающее факт получения вышеуказанной корреспонденции представителем правообладателей и одним из правообладателей - **TRAZZI**

Luca, а уведомления, направленные в адреса других правообладателей, были возвращены почтой. На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был и правообладатель участия в заседании коллегии не принял.

Лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения и материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленном тем обстоятельством, что неиспользуемый знак по международной регистрации №745699 затрагивает его интересы в отношении товаров и услуг 16, 20, 35, 41 классов МКТУ оспариваемой регистрации. В отношении услуг 38 класса лицо, подавшее заявление, не имеет заинтересованности, что было отражено в соответствующем заявлении, которое было представлено на заседании коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 24.03.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №745699 убедительными ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила.

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 в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 течении 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 пунктом 3 статьи 1486 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 24.03.2010 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах международной регистрации № 745699.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателям и их представителю по адресам, указанным в международной регистрации №745699, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателей о поступившем заявлении от 24.03.2010 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации № 745699.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 745699 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации, не имеет оснований для вывода об использовании вышеуказанной регистрации на территории Российской Федерации и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 24.03.2010.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 24.03.2010 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №745699 частично, сохранив ее действие в отношении услуг 38 класса МКТУ.