

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, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 27.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №540368 знака «MANZONI», поданное Чудаковой И.Я., Россия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №540368 знака со словесным элементом «MANZONI» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 10.07.1989 с конвенционным приоритетом от 23.03.1989 на имя компании А. MANZONI, S.r.l. (Италия) в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ. На дату принятия заявления к рассмотрению и по настоящее время правообладателем указанной регистрации является компания SOCIETA' ITALIANA PRODOTTI ALIMENTARI SIPA SPA 1, Via della Liberazione, I-20098 SAN GIULIANO MILANESE (Италия).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №540368 знака «MANZONI» в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления в соответствии с положением пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» №3520-1 от 23.09.1992г., введенного в действие 17.10.1992, в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В адрес правообладателя, а также его представителя на территории Италии были направлены уведомления от 05.03.2008 с приложением копий заявления и

от 30.07.2008 за №540368/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.09.2008.

Отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №540368 на территории Российской Федерации правообладателем представлен не был.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 27.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №540368 знака «MANZONI» частично.

В соответствии с пунктом 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации №3521-1 от 23.09.1992 «О введении в действия Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с учетом даты (10.07.1989) международной регистрации №540368 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон), 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. 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 России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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.

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 27.12.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в международной регистрации № 540368 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 №540368 знака «MANZONI» по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 27.12.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.12.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака со словесным элементом «MANZONI» по международной регистрации № 540368, сохранив ее действие в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в регистрации.