

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 03.07.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.07.2007, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №474697 в связи с ее неиспользованием на территории Российской Федерации, поданное ООО «Зуйков и партнеры», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №474697 комбинированного знака со словесным элементом «Autoexpert» произведена в Международном бюро ВОИС 28.01.1983 на имя ALFA ROMEO AUTO S.P.A., 40, via Medina, I-80 133 NAPOLI, Italy (IT). Знаку была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 и услуг 37 класса МКТУ, с исключением из правовой охраны словесного элемента «Autoexpert» для услуг 37 класса МКТУ.

В дальнейшем знак был переуступлен на имя FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200, I-10135, TORINO , Italy (IT) (далее – правообладатель). Действие регистрации продлено до 28.01.2013.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 03.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №474697 в отношении всех товаров и услуг, представленных в перечне международной регистрации, по причине ее неиспользования на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адреса правообладателя и его представителя на территории Италии, указанные в материалах заявки и в базе данных Международного Бюро ВОИС (FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200, I-10135, TORINO , Italy (IT) и CONTA Elisabetta c/o, ING. BARZANO' & ZANARDO MILANO S.p.A. Corso

Vittorio Emanuele II, 61, I-10128, TORINO, Italy (IT)), в установленном порядке были направлены уведомления от 20.07.2007 за №474697/50(016202) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 10.10.2007, с приложением копии заявления от 03.07.2007.

Также уведомление от 20.07.2007 за №474697/50(016202) с сообщением о дате заседания коллегии направлялось представителю правообладателя на территории Российской Федерации: ООО "Юридическая фирма "Городисский и партнеры", ул. Б. Спасская, 25, стр. 3, Москва, 129090.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.10.2007, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам заявления.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 03.07.2007.

Исходя из пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23.09.1992 №3521-I «О введении в действие закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров», с учетом даты (28.01.1983) международной регистрации №474697 комбинированного знака со словесным элементом «Autoexpert» правовая база для рассмотрения заявления от 03.07.2007 включает Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

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.

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 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 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, 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 03.07.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в международной регистрации №474697 и в базе данных Международного Бюро ВОИС.

В указанных источниках информации не содержится каких-либо сведений относительно других изменений правообладателя международной регистрации №474697 или его адреса.

Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 03.07.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №474697 комбинированного знака со словесным элементом «Autoexpert» 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 03.07.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 03.07.2007, досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации комбинированного знака со словесным элементом «Autoexpert» по международной регистрации №474697.**