

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 03.05.2007, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №557105 в связи с ее неиспользованием на территории Российской Федерации, поданное ЗАО «ИКС-холдинг», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №557105 словесного знака «EXS» произведена в Международном бюро ВОИС 24.08.1990 на имя EUROCOMPANY S.P.A., Contrada Sterpara, I-65011 CATIGNANO Italie (IT) (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 14, 16 классов МКТУ со сроком действия до 24.08.2010.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 03.05.2007 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №557105 в отношении товаров 16 класса МКТУ 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 (EUROCOMPANY S.P.A., Contrada Sterpara, I-65011 CATIGNANO Italie (IT) и Studio Rag. Giorgio Gristina, 29, via delle Quattro Fontane, I-00184 ROMA Italie (IT)), в установленном порядке были направлены уведомления от 26.06.2007 за №557105/50(038104) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.10.2007, с приложением копии заявления от 03.05.2007.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.10.2007, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам заявления.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 03.05.2007.

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 (24.08.1990) международной регистрации №557105 знака «EXS» правовая база для рассмотрения заявления от 03.05.2007 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 03.05.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в международной регистрации №557105 и в базе данных Международного Бюро ВОИС.

В указанных источниках информации не содержится каких-либо сведений относительно изменений правообладателя международной регистрации №557105 или его адреса.

Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 03.05.2007 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 №557105 знака «EXS» по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 03.05.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 03.05.2007 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «EXS» по международной регистрации №557105 частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:

- 09 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, geodesiques, electriques (y compris appareils de radio), photographiques, cinematographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de controle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; lunettes et lunettes de soleil; appareils automatiques declenches par l'introduction d'une piece de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines a calculer; appareils extincteurs.
- 14 Articles de joaillerie et bijouterie, pierres precieuses; horlogerie et instruments chronometriques, a mouvement mecanique, electrique ou electronique; montres-bracelets, montres de poche; horloges de paroi; pendulettes; horloges pour introduction ou application dans des meubles, vehicules, bibelots et articles en tous genres; pieces et accessoires des produits precites.