

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 20.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №640602 знака «TARANTELLA» в связи с его неиспользованием, поданное Дочерним предприятием «Кондитерская корпорация «РОШЕН»», г. Киев (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация вышеуказанного знака с конвенционным приоритетом 24.09.1994 была произведена МБ ВОИС 14.02.1995 за №640602 со сроком действия 10 лет, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Krüger GmbH & Co KG, Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch Gladbach (DE) (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.03.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №640602 знака «TARANTELLA» в отношении всех товаров, указанных в регистрации в связи с непрерывным неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 06.05.2009 с приложением копии заявления и сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.10.2009.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не представил отзыв по мотивам поступившего заявления и на заседание коллегии не явился.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.10.2009, лицо, подавшее заявление, представило материалы, касающиеся заинтересованности досрочного прекращения правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №640602 знака «TARANTELLA»:

- распечатки из сети Интернет о деятельности лица, подавшего заявление [1];
- информация о продукции под знаком «Тарантелла» [2].

Представленные материалы [1 - 2] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление занимается производством и реализацией конфет, маркируемых обозначением «Тарантелла». В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №640602 знака «TARANTELLA» в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.03.2009 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, упомянутые Кодекс и Правила.

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 течение 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса 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.

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 20.03.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в международной регистрации №640602 и в базе данных Международного Бюро ВОИС.

В указанных источниках информации не содержится каких-либо сведений относительно изменений, касающихся правообладателя международной регистрации №640602 или его адреса.

Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 20.03.2009 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 №640602 знака «TARANTELLA» по причине его неиспользования, не имеет оснований для вывода об использовании знака по международной регистрации №640602 в отношении товаров 30 класса МКТУ в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 20.03.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.03.2009 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №640602 в отношении товаров 30 класса МКТУ.