

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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 17.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны знака “GEORGE V” по международной регистрации №773429, поданное фирмой Уол-Март Стоз, Инк., США (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №773429 комбинированного знака со словесным элементом “GEORGE V” с конвенционным приоритетом от 19.06.2001 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 18.12.2001 в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ на имя компании Compagnie Generale d'Immobilier George V (societe par actions simplifiee), Франция (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.09.2007 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №773429 частично в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подаче данного заявления.

В адрес представителя правообладателя – патентных поверенных юридической фирмы «Городисский и Партнеры» в установленном порядке были направлены уведомление от 17.01.2008 (форма 870) с приложением копии заявления и уведомление от 05.05.2008 (форма 821) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.06.2008.

Правообладателем на дату заседания коллегии отзыва по мотивам заявления представлено не было.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.09.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану знака по международной регистрации №773429.

С учетом даты (18.01.2001) международной регистрации правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон), и 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 его 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. 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.

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 Договорившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.09.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в международной регистрации № 773429 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 № 773429 знака “GEORGE V” по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 17.09.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.09.2007 и досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «GEORGE V» по международной регистрации № 773429, сохранив ее в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.