

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 (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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 04.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака «Laura Scott» по международной регистрации № 581827, поданное патентным поверенным Гриневой М.А. по поручению компании «Отто файненс сайпрус Лтд», Кипр (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 581827 знака со словесным элементом «Laura Scott» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 17.01.1992 на имя компании SOCIETE COOPERATIVE PREMIERE VISION (Бельгия) (далее – правообладатель) в отношении товаров 14, 18, 20, 24, 25 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 581827 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В юридический адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 17.12.2008 за № 581827/50(047334) о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 21.04.2009.

На заседании коллегии правообладатель не присутствовал, отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 581827 на территории Российской Федерации представлен не был.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие об осуществлении производственной деятельности в отношении товаров 14, 24, 25 классов МКТУ и в отношении части товаров 18, 20 классов МКТУ. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 581827 для всех товаров 14, 24, 25 классов МКТУ и для части товаров 18, 20 классов МКТУ, что и явилось предметом рассмотрения спора по существу. В отношении остальных товаров вопрос об использовании знака по международной регистрации № 581827 не исследовался.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 04.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «Laura Scott» по международной регистрации № 581827 частично.

С учетом положений статьи 13 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) правовая база для рассмотрения заявления от 04.12.2008 включает 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.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в

соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

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 04.12.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации знака № 581827 и в информационной базе данных товарных знаков. Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанному адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 04.12.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему знака.

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 силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «Laura Scott» по международной регистрации № 581827 по причине его неиспользования, не имеет доказательств по использованию указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 04.12.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 04.12.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака со словесным элементом «Laura Scott» по международной регистрации № 581827, сохранив ее действие в отношении товаров 18 класса МКТУ «fouets et sellerie» и товаров 20 класса МКТУ «produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liege, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, ecaille, ambre, nacre, ecume de mer, succedanes de toutes ces matieres ou en matieres plastiques».**