

Палата по патентным спорам 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 04.04.2007, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №669749 знака "Don Orlando", поданное фирмой ООО "Интел", Москва (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака "Don Orlando" произведена Международным Бюро ВОИС 18.02.1997 за №669749 для товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Zimmermann-Graeff & Muller GmbH & Co., Marientaler Au 55856 Zell (DE) (далее – правообладатель). Срок действия правовой охраны знака "Don Orlando" по международной регистрации №669749 продлен до 18.02.2017.

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №669749 знака "Don Orlando" полностью на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием в течение пяти, предшествующих дате подачи данного заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 28.06.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 29.11.2007, с приложением копии заявления.

Правообладателем международной регистрации №669749 отзыв по мотивам заявления на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам не был представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны международной регистрации №669749 знака "Don Orlando".

С учетом даты (18.02.1997) международной регистрации № 669749 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон) и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

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 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 Договарившихся 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 правовой охраны товарного знака по причине его

неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления, поступившего 04.04.2007, могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах заявки № 669749/50 и реестре МБ ВОИС.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю и в адрес для переписки, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему знака.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны международной регистрации №669749 знака "Don Orlando" по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления, поступившего 04.04.2007.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление, поступившее 04.04.2007, и досрочно прекратить правовую охрану знака "Don Orlando" по международной регистрации №669749 на территории Российской Федерации в полностью.