

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 18.01.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №587304 в связи с неиспользованием знака, поданное от имени Каскейд Брювери Компани Пти Лтд., Австралия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация №587304 произведена Международным Бюро ВОИС 16.05.1992 с конвенционным приоритетом от 26.02.1992 в отношении товаров 32 класса МКТУ со сроком действия 20 лет на имя ECKES AKTIENGESELLSCHAFT 6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 NIEDER-OLM (DE) (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №587304 в связи с неиспользованием знака в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

Заявление от 18.01.2008 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 06.02.2008, с приложением копии заявления. О дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.10.2008, правообладатель и его представитель были уведомлены корреспонденцией от 07.07.2008.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего заявление, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (16.05.1992) внесения международной регистрации №587304 в реестр Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности и 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 18.01.2008 включает упомянутые Кодекс и Правила ППС.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

На основании пункта 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 любым 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 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 ППС 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.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 18.01.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации №587304 и базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 18.01.2008 о досрочном прекращении действия правовой охраны принадлежащей ему международной регистрации №587304 знака «Cascad».

На основании изложенного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №587304 знака «Cascad» по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленном пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в его удовлетворении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 18.01.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «Cascad» по международной регистрации №587304 полностью.**