

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), рассмотрела заявление от 17.06.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны знака «KENZO» по международной регистрации №476179, поданное ООО «ФАВОРИТ», Россия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №476179 вышеуказанного знака (была осуществлена Международным бюро ВОИС 29.04.1983 (территориальное расширение международной регистрации на Российскую Федерацию было произведено 10.03.1987) на имя компании «KENZO», Франция (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 21, 24, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2008 поступило заявление о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны знака по международной регистрации №476179 в отношении всех товаров 25 класса, указанных в перечне, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 14.07.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.10.2008 с приложением копии заявления.

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

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.06.2008.

С учетом даты территориального расширения международной регистрации знака №476179 (10.03.1987) 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 17.06.2008 включает упомянутые часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ) 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.

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».

В соответствии с пунктом 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 17.06.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в заявке по международной регистрации №476179 и информационной базе ВОИС. На дату рассмотрения заявления от правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или адреса не поступало.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 17.06.2008.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на заявление от 17.06.2008, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении товаров, указанных в заявлении, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 17.06.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.06.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №476179 частично, сохранив ее действие в отношении товаров 3, 9, 14, 18, 21, 24, 28 классов МКТУ.