

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 14.09.2006, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.09.2006, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MORENA» по свидетельству № 164505, поданное ОАО «Дербентский коньячный комбинат», г. Дербент, Россия, (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «MORENA» по заявке № 97715776/50 с приоритетом от 20.10.1997 произведена 15.05.1998 за № 164505 на имя фирмы Крестон Фанд Инк., Панама, в отношении товаров 1 - 34 и услуг 35 - 42 классов МКТУ, указанных в перечне. В результате договора об уступке № 5696 от 19.03.1999 правообладателем товарного знака «MORENA» стала фирма С.В.С. Классик Брэндс Интернэшнел Маркетинг Консалтантс Лтд. (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 14.09.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MORENA» по свидетельству №164505 полностью по причине его неиспользования непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление (форма 870) от 12.12.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 23.03.2007, с приложением экземпляра заявления.

Правообладатель на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Вместе с тем, в Палату по патентным спорам поступила корреспонденция от 21.03.2007, согласно которой правообладатель не планирует представлять документы, свидетельствующие об использовании знака за пятилетний период, предшествовавший дате подачи заявления.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 14.09.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MORENA» по свидетельству №164505.

С учетом даты (15.05.1998) регистрации товарного знака правовая база для рассмотрения данного заявления включает упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче 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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу указанного, Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «MORENA» по свидетельству № 164505 по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 14.09.2006.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить заявление от 14.09.2006 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «MORENA» по свидетельству №164505 полностью.