

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 27.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №586634 знака «SAN MARCO», поданное ИП Инюткиным Н.А., г. Н.Новгород (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международной регистрацией №586634 знака «SAN MARCO» с конвенционным приоритетом от 2.11.1991, зарегистрированной в МБ ВОИС 07.05.1992, была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 6 и 19 классов МКТУ, ее владельцем является «DAL'ALU, Societe anonyme» (Франция) (далее – правообладатель). Сведений о прекращении действия международной регистрации не имеется.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №586634 знака «SAN MARCO» полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” №35201 от 23.09.1992г., введенного в действие 17.10.1992 (далее - Закон).

В адреса правообладателя (“DAL'ALU, Societe anonyme”, F-33640 BEAUTIRAN (FR) и его представителя (“Cabinet M. Sabatier”, 83, avenue Foch, F-75116 PARIS (FR) были направлены уведомления от 14.03.2007 за №586634/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.06.2007, с приложением копий заявления.

На заседание коллегии представитель правообладателя не явился, и отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №586634 представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 27.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №586634 знака «SAN MARCO» полностью.

В соответствии с пунктом 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации №3521-1 от 23.09.1992 «О введении в действия Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с учетом даты (07.05.1992) международной регистрации №586634 знака «SAN MARCO» правовая база для рассмотрения данного заявления включает упомянутые Закон и Правила.

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 России, 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.

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 одосрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

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 27.12.2006 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в регистрации №586634 и на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам опровергла свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 27.12.2006 о досрочном прекращении охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему знака.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №586634 знака «SAN MARCO» 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 27.12.2006.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.12.2006 и досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 586634 знака «SAN MARCO».