

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 20.01.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «Bella» по международной регистрации №576398, поданное компанией Дисней Энтерпрайзис, Инк., США (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №576398 знака «bella» с конвенционным приоритетом от 10.07.1991 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 03.10.1991 в отношении товаров 25 класса МКТУ. Правообладателем знака по международной регистрации является R.I.CO. – RICAMI E CONFEZIONI SRL (Italie) (далее- правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.01.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака «bella» по международной регистрации №576398 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации, в связи с неиспользованием знака правообладателем на территории Российской Федерации.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, с приложением копии заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Данная корреспонденция была возвращена с почтового отделения с пометкой «за невостребованием».

Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 20.01.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №576398 на территории Российской Федерации.

Правовая база для рассмотрения заявления от 20.01.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и упомянутые 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 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 в соответствии со статьей 26 Закона.

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 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 или о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 20.01.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации и Международной реестре.

Ввиду этого, направив уведомления в адрес правообладателя и его представителя, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 20.01.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №576398 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет доказательств, подтверждающих использование знака по международной регистрации №576398 на территории Российской Федерации в установленные Кодексом сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 20.01.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.01.2009 и досрочно полностью прекратить правовую охрану знака по международной регистрации №576398 на территории Российской Федерации.