

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 09.10.2009, поданное компанией Нисан Дзидося Кабусики Кайся, Япония (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 648547 знака, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 648547 знака «SKYLINE» произведена МБ ВОИС 29.11.1995г. в отношении товаров/услуг 28, 36 и 41 классов МКТУ, перечисленных в перечне, на имя Roland HENNING, Германия (далее - правообладатель). Решением Роспатента от 05.11.1996г. международной регистрации №648547 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг класса МКТУ. На основании решения Роспатента от 10.10.2008г. правовая охрана знака по международной регистрации №648547 на территории РФ досрочно прекращена по причине его неиспользования частично, а именно в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.10.2009 о досрочном частичном прекращении правовой охраны международного знака №648547 в отношении товаров 28 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием. В отношении указанных в заявлении от 09.10.2009г. товаров 28 класса МКТУ, лицом, подавшим заявление, в дополнение к заявлению представлены документы, отражающие его заинтересованность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке было направлено уведомление от 12.11.2009г. о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 21.01.2010г.

Правообладателем исключительного права на международный знак №648547 на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления от 09.10.2009г. не был представлен.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 648547 знака «SKYLINE», ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» от 14.04.1891, пересмотренного 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 15.07.1957, 14.07.1967 с изменениями от 28.09.1978 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 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 о досрочном прекращении международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 09.10.2009г. могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации № 648547, поскольку другой информации об изменении наименования либо адреса правообладателя в МБ ВОИС не поступало.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению

правообладателя о поступившем заявлении от 09.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны в отношении товаров 28 класса МКТУ принадлежащего ему международного знака № 648547, в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 648547 по причине его неиспользования, и не имеет оснований для вывода об использовании указанного международного знака в отношении зарегистрированных товаров 28 класса МКТУ в установленный Кодексом срок.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 09.10.2009 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 648547 частично, сохранив её действие в отношении услуг 36 класса МКТУ.**