

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 (далее – Кодекс), 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 12.02.2010. Данное заявление подано Закрытым акционерным обществом «Лигgett-Дукат», г. Москва (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 566051 комбинированного знака со словесным элементом «Select» в отношении всех товаров 34 класса МКТУ в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация комбинированного знака со словесным элементом «Select» произведена МБ ВОИС 16.01.1991 за № 566051 с конвенционным приоритетом от 03.09.1990 для товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя BURRUS HOLDING S.A., Suisse, при этом, впоследствии 01.03.2001, в наименование и адрес обладателя исключительного права были внесены изменения: British American Tobacco, Suisse (далее – владелец).

Знак по международной регистрации № 566051 представляет собой этикетку, все словесные обозначения которой, за исключением слова «Select», не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.02.2010 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 566051 комбинированного знака со словесным элементом «Select» полностью в отношении всех товаров 34 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

В адрес владельца (British American Tobacco Switzerland SA Route de France 17 CH-2926 Boncourt (Switzerland)) и его представителя (A.W. Metz & Co. AG Hottingerstrasse 14, Postfach CH-8024 Zurich (Switzerland)) в установленном порядке были направлены уведомления № 566051/50 от 10.03.2010 о принятии заявления к рассмотрению в Палате по патентным спорам с приложением копии заявления от 12.02.2010 и дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенного на 23.04.2010. Согласно уведомлениям о вручении владельцем 30.03.2010, представителем владельца 24.03.2010 была получена соответствующая корреспонденция по форме уведомления 870 от 10.03.2010 за № 566051/50.

Уведомленные соответствующим образом владелец и его представитель на заседании коллегии, состоявшемся 23.04.2010, отсутствовали. При этом владелец не воспользовался своим правом предоставления отзыва по мотивам заявления от 12.02.2010.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.04.2010, лицо, подавшее заявление, в дополнение к материалам заявления от 12.02.2010 представило документы, поясняющие заинтересованность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам сочла доводы, изложенные в заявлении от 12.02.2010, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 12.02.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых 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.

На основании пункта 2 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 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.

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

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

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 правообладателем 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.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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 по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства. В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно заявлению от 12.02.2010 испрашивается досрочное прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 566051 комбинированного знака со словесным элементом «Select» полностью, а именно, в отношении всех товаров 34 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 12.02.2010 могла руководствоваться только той информацией о владельце, которая содержится в материалах заявки № 566051/50 и информационной базе МБ ВОИС.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления владельцу и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению обладателя исключительного права о заявлении от 12.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации № 566051 комбинированного знака со словесным элементом «Select» полностью.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом владельца на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированного знака со словесным элементом «Select» по международной регистрации № 566051 полностью, не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные законодательством сроки в отношении всех товаров 34 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 12.02.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 12.02.2010, досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 566051 полностью.