

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 09.07.2009. Данное заявление подано Финка Йевтич, Германия [Finka Jevtic, Germany] (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 464877 знака «Askermann», полностью в отношении всех указанных в перечне товаров в связи с его неиспользованием. При этом Палатой по патентным спорам установлено следующее.

Регистрация словесного знака «Askermann» произведена МБ ВОИС с даты территориального расширения на Российскую Федерацию 28.12.1987 за № 464877 для товаров 23 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя "ACKERMANN-GÖGGINGEN AG", Republique federale d'Allemagne. Согласно изменениям, внесенным в международную регистрацию № 464877 знака «Askermann» 25.03.2008, владельцем исключительного права на оспариваемый знак является Amann Nähgarne GmbH & Co. KG, Allemagne (далее – владелец).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.07.2009 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 464877 словесного знака «Askermann» полностью, в отношении всех зарегистрированных товаров 23 класса МКТУ, указанных в перечне, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи данного заявления.

В адрес правообладателя (Amann Nähgarne GmbH & Co. KG Fabrikstrasse 11 86199 Augsburg (Allemagne)) и его представителя (Dr. Christian Meissner, Attorney at Law Hohenzollerndamm 89 14199 Berlin (Allemagne)) в установленном порядке были направлены уведомления от 30.07.2009 за № 464877/50 о принятии заявления от 09.07.2009 к рассмотрению в Палате по патентным спорам и назначении даты заседания коллегии на 06.11.2009. Согласно уведомлениям о вручении владельцем и его представителем была получена соответствующая корреспонденция по форме уведомления 870 от 30.07.2009 за № 464877/50.

Уведомленный в установленном порядке владелец на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам заявления от 09.07.2009 не представил.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих участников рассмотрения заявления от 09.07.2009, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию 28.12.1987 международной регистрации № 464877 словесного знака «Askermann» правовая база для рассмотрения заявления от 09.07.2009 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 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 указанных трех лет при

условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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.

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.

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.

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.

Согласно заявлению от 09.07.2009 испрашивается досрочное прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 464877 словесного знака «Askermann» полностью, а именно, в отношении всех товаров 23 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 09.07.2009 могла руководствоваться только той информацией о владельце, которая содержится в материалах заявки № 464877/50 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 09.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации № 464877 словесного знака «Askermann» полностью.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом владельца на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации словесного знака «Askermann» по международной регистрации № 464877 полностью, не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные законодательством сроки в отношении всех товаров 23 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 09.07.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 09.07.2009, досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 464877 полностью.**