

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 12.02.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №689884 знака со словесным элементом «DE SANTIS», поданное фирмой «GRUPPO ITALIANO VINI s.c.a.r.l.», Италия, (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация международного знака «DE SANTIS» с конвенционным приоритетом 22.09.1997 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 10.11.1997 за №689884 в отношении товаров 29, 30 и 33 классов МКТУ, ее владельцем является «ASTRA MARKET di de Santis Edmondo Claudio» (Италия) (далее – правообладатель).

Международная регистрация №689884 включает словесный элемент «DE SANTIS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, расположенный на фоне прямоугольника красного цвета, в центре которого размещен полукруг желтого цвета с расходящимися лучами.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.02.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №689884 знака, включающего словесный элемент «DE SANTIS», 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» №3520-1 от 23.09.1992г., введенного в действие 17.10.1992 (далее - Закон).

В адрес правообладателя («ASTRA MARKET di de Santis Edmondo Claudio», Km. 2,500, Via Gioberti, I-71100 FOGGIA (IT)) было направлено уведомление №689884/50(087267) от 25.04.2007 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением копии заявления, которое было возвращено почтой. Подобное уведомление №689884/50(087267) от 04.07.2007 было направлено в адрес представителя правообладателя на территории страны происхождения знака («RUSSO DIMITRI C/O Ing. Saverio Russo & C. S.r.l.», 37, Via O. Serena, I-70126 BARI (IT)).

На заседание коллегии представитель правообладателя не явился, и отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №689884 на территории Российской Федерации представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 12.02.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №689884 знака со словесным элементом «DE SANTIS» полностью.

С учетом даты (10.11.1997) международной регистрации №689884 комбинированного знака со словесным элементом «DE SANTIS» 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. Использование 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.

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 12.02.2007 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в регистрации №689884 и на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 12.02.2007 о досрочном прекращении охраны на территории Российской Федерации принадлежащего ему знака.

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 правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №689884 знака «DE SANTIS» 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 12.02.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 12.02.2007 и досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 689884 комбинированного знака со словесным элементом «DE SANTIS».

Члены коллегии:

Е.Ю. Ляпунова

Г.Л.Станкунас

И.В.Музыченко