

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 11.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №603918 знака «PELICAN», поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БЭСТ-ШОУ» (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №603918 знака «PELICAN» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 18.05.1993 с конвенционным приоритетом от 20.11.1992 на имя компании Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Германия) в отношении товаров 08, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 11.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №603918 знака со словесным элементом «PELICAN» на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации, в связи с неиспользованием знака правообладателем на территории Российской Федерации.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.02.2009, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство с просьбой прекратить правовую охрану знака по международной регистрации №603918 в связи с неиспользованием в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне (приложение №1 к протоколу от 10.02.2009). Представитель правообладателя на заседании коллегии присутствовал, однако отзыв по мотивам заявления не представил, устно высказав позицию о неиспользовании знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 11.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №603918.

С учетом даты (18.05.1993) международной регистрации №603918 знака «PELICAN» правовая база для рассмотрения заявления от 11.03.2008 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

В соответствии с пунктами 2 и 3 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 настоящего 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. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем 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 изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 11.03.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 11.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «PELICAN» по международной регистрации №603918 частично, сохранив правовую охрану в отношении товаров 08, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28 и услуг 41 классов МКТУ.