

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 15.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №742944, поданное компанией ХУНДЖА КОЗМЕТИК САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №742944 знака произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 10.08.2000 с конвенционным приоритетом от 10.03.2000 в отношении товаров 03, 09, 16, 18, 25 классов МКТУ на имя компании KARSTADT QUELLE Aktiengesellschaft, Германия. Впоследствии наименование правообладателя было изменено и стало ARCANDOR Aktiengesellschaft, Германия (далее – правообладатель).

В палату по патентным спорам 18.04.2011 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №742944 в связи с его неиспользованием непрерывно в течение законодательно установленного срока в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления включает Кодекс и Правила ППС.

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 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 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.

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.

Согласно пункту 5.2 Правил ППС, 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.

Принимая во внимание документы, представленные лицом, подавшим заявление, для подтверждения заинтересованности, предусмотренной требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №742944 на

территории Российской Федерации в отношении указанных в заявлении от 15.04.2011 товаров 03 класса МКТУ. Так, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, согласно которым компания ХУНДЖА КОЗМЕТИК САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ работает в секторе производства парфюмерной продукции, декоративной косметики и дезодорантов под обозначением, сходным со знаком по международной регистрации №742944.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 15.04.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержалась на момент рассмотрения заявления в международной регистрации №742944 и в базе данных ВОИС.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению его о поступившем заявлении и назначенной дате заседания коллегии по рассмотрению этого заявления.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №742944 по причине его неиспользования, не имеет оснований для признания использования указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 03 класса МКТУ и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 15.04.2011 в отношении этих товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 15.04.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №742944 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.