

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 25.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №888140 на территории Российской Федерации, поданное A&F Trademark, Inc., США (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №888140 знака «Fitch» произведена Международным бюро ВОИС 22.03.2006 со сроком действия 10 лет. Владельцем знака является Peek & Cloppenburg, Monckebergstrasse 8 20095, Hamburg (далее – правообладатель). На территории Российской Федерации правовая охрана знаку по международной регистрации №888140 предоставлена в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 888140 на территории Российской Федерации в полном объеме в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и его представителя, имеющиеся на сайте ВОИС, в установленном порядке были направлены уведомления от 19.10.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.01.2010 года, с приложением копии заявления.

Правообладатель, присутствовавший на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, заявил, что решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №888140

было принято 23.06.2008, то есть установленный законом трехлетний срок не истек, в связи с чем данное заявление не подлежит рассмотрению.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам находит доводы заявления от 25.09.2009 убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 25.09.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков, Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.

Согласно статье 4 Мадридского соглашения правовая охрана знаку предоставляется в каждой договаривающейся стране с даты регистрации, произведенной МБ ВОИС. С учетом изложенного, срок неиспользования знака, влекущий за собой досрочное прекращение его правовой охраны может исчисляться по прошествии трех лет после даты международной регистрации (22.03.2006) Указанный срок лицом, подавшим заявление, соблюден. Причина неиспользования знака в связи с тем, что решение по международной регистрации №888140 было принято Роспатентом 23.06.2008, не является уважительной, поскольку решение касалось только услуг 35 МКТУ, в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ препятствий для использования знака по международной регистрации не существовало.

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 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.

Лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, которые иллюстрируют заинтересованность в подаче данного заявления и досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №888140.

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.

Правообладатель, присутствовавший на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв, доводы которого изложены выше, доказательств использования знака «Fitch» в отношении товаров, для которых предоставлена правовая охрана, представлено не было. Как отмечено выше, право пользования товарным знаком возникает с момента международной регистрации. Таким образом, доводы правообладателя о том, что решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято 26.06.2008, что является уважительным обстоятельством неиспользования знака в установленный срок, являются неправомерными.

Таким образом, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в отношении товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ в установленный законодательством Российской Федерации срок, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 25.09.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 25.09.2009, досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №888140 полностью.**