

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с 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, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПЛАСТОК», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «PLASDOX» по международной регистрации № 567884, при этом установлено следующее.

Правообладателем знака «PLASDOX» по международной регистрации № 567884 является компания ПЕЙНТУРС ПРОДЬЮТС ПЛАСДОКС С.А., Франция (далее – правообладатель).

Правовая охрана знаку «PLASDOX» по международной регистрации № 567884 с конвенционным приоритетом от 12.09.1990 была предоставлена 08.03.1991 на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 02, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на срок 20 лет.

В Палату по патентным спорам 27.06.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «PLASDOX» по международной регистрации № 567884 в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации № 567884, в связи с неиспользованием указанного товарного знака непрерывно в течение трёх лет, предшествующих подаче заявления в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 11.07.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 13.01.2009.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.01.2009, правообладатель не присутствовал и отзыв на заявление о досрочном

прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «PLASDOX» по международной регистрации № 567884 не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «PLASDOX» по международной регистрации № 567884 частично ввиду нижеследующего.

С учетом даты (08.03.1991) международной регистрации знака «PLASDOX» и положений статьи 13 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в Палату по патентным спорам 01.07.2008, включает ГК РФ и упомянутые выше Правила.

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 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, 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 1.12 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

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 1 статьи 1505 ГК РФ правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа.

Согласно пункту 5.2. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине его неиспользования Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Направив правообладателю и его представителю уведомления от 11.07.2008 по адресу, указанному в материалах заявки и на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении.

Поскольку правообладателем знака «PLASDOX» доказательств, подтверждающих использование принадлежащего ему знака, представлено не было, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании на территории Российской Федерации знака «PLASDOX» по международной регистрации № 567884 в отношении товаров 19 класса МКТУ «matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier» в установленные пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 27.06.2008.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.2 Правил, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 27.06.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «PLASDOX» по международной регистрации № 567884 частично в отношении товаров 19 класса МКТУ «matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier».**