

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 (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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 22.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака «ЕХТИ» по международной регистрации № 641241, поданное от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЭкстеТехник», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 641241 словесного знака «ЕХТИ» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 30.08.1995 на имя компании «TONINO PERNA» (Италия) (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 22.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 641241 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

В юридический адрес правообладателя (TONINO PERNA, 42, via San Leucio, I-86160 ISERNIA IT) и его представителя (Societa Italiana Brevetti S.p.A., Corso dei Tintori, 25 I-50122 Firenze IT) в установленном порядке были направлены уведомления от 05.08.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.10.2009.

На заседании коллегии правообладатель не присутствовал, отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной

регистрации № 641241 на территории Российской Федерации представлен не был.

На заседании коллегии лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, свидетельствующие о том, что указанное лицо, имеющее собственное наименование «ЭкстеТехник», осуществляет деятельность в отношении товаров 03, 16, 28 классов МКТУ, маркированных обозначением «ЭКСТЕТЕХНИК». В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 641241 для товаров 03, 16, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 22.06.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 641241 полностью.

Правовая база для рассмотрения заявления от 22.06.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые 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 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 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 Договарившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 22.06.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации знака № 641241 и в информационной базе данных товарных знаков. Ввиду этого, направив уведомление по вышеуказанному адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 22.06.2009 о досрочном прекращении правовой 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 знака «ЕХТИ» по международной регистрации № 641241 по причине его неиспользования, не имеет доказательств по использованию указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 22.06.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 22.06.2009 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака со словесным элементом «ЕХТИ» по международной регистрации № 641241 частично, сохранив ее действие в отношении товаров и услуг 9, 12, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 34 классов МКТУ.