

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 08.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «DOMINO» по международной регистрации №430366В, поданное компанией ФЛАРОНИС С.А., Бельгия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №430366В знака «DOMINO» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 16.05.1977 в отношении товаров 30 класса МКТУ. В настоящее время правообладателем знака по международной регистрации №430366В является LU Suomi Oy, Helsinki (далее- правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 08.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака «DOMINO» по международной регистрации №430366В на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации, в связи с неиспользованием знака правообладателем на территории Российской Федерации.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление (ф.870) от 30.07.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.02.2009, с приложением копии заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. Позже в адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления (ф.821) от 25.02.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 05.04.2010.

Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Лицо, подавшее заявление, в свою очередь, представило комплект материалов, свидетельствующих о его заинтересованности в подаче заявления от 08.07.2009.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 08.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №430366В на территории Российской Федерации, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 08.07.2009 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 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 трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

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

Согласно пункту 5.2 Правил в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны 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 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».

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 08.07.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Ввиду этого, направив уведомления в адрес правообладателя и его представителя, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 08.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №430366В на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет доказательств, подтверждающих использование знака по международной регистрации №430366В на территории Российской Федерации в установленные Кодексом сроки, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 08.07.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 08.07.2009 и досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №430366В.