

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, 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 24.03.2008, поданное компанией ДАЛИ ТЕКСТИЛЬ КОНФЕКЦИОН КУЮМДЖУЛУК САНАЙ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Турция (далее — лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №811191 комбинированного знака «DALI 2004», при этом установлено следующее.

Международная регистрация №811191 комбинированного знака «DALI 2004» произведена МБ ВОИС 07.07.2003г. в отношении товаров/услуг 02, 03, 06, 09, 14, 16, 18, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42 и 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне, на имя компании FUNDACION GALA-SALVADOR DALI, Испания (далее - правообладатель). Решением Роспатента от 10.07.2006г. международной регистрации №811191 знака «DALI 2004» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров/услуг 02, 03, 06 (части), 09, 14, 16, 18, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42 и 43, приведенных в перечне.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.03.2008 о досрочном частичном прекращении правовой охраны международного знака «DALI 2004», регистрация №811191 в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 19.06.2008г. за №811191/50 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.01.2009г., с приложением копии заявления. Заседание коллегии Палаты по патентным спорам по просьбе лица, подавшего заявление, было перенесено. Окончательное

заседание коллегии Палаты по патентным спорам состоялось 09 июня 2009г.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв по мотивам заявления от 24.03.2008г. не был представлен.

До даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, были представлены материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее заявление, является обладателем исключительного права на фирменное наименование, включающее элемент «DALI», тождественный со словесным элементом международного знака №811191. Кроме того, лицо, подавшее заявление, является обладателем исключительного права на товарный знак № 97008737 в стране происхождения - Турции для товаров 10, 25 и 28 классов МКТУ.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №811191 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В отношении иного объема правовой охраны знака (услуги 35 класса МКТУ) по международной регистрации №811191 заинтересованность не установлена.

Ввиду изложенного выше заявление от 24.03.2008 рассматривалось по существу в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным частично удовлетворить заявление от 24.03.2008г. ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 "О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее – Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 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.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 4 статьи 1486 Кодекса прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1505 Кодекса 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.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» от 14.04.1891, пересмотренного 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 15.07.1957, 14.07.1967 с изменениями от 28.09.1978 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, 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 международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 24.03.2008г. могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации № 811191, поскольку другой информации об изменении наименования либо адреса правообладателя в МБ ВИОС не поступало.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 24.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему международного знака № 811191, в связи с его неиспользованием.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении

правовой охраны комбинированного знака «DALI 2004» по международной регистрации №811191 по причине его неиспользования, и не имеет оснований для вывода об использовании указанного международного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ в установленный Кодексом срок.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 24.03.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 811191 частично, а именно в отношении товаров 25 класса МКТУ.