

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 24.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №717913 знака «DAY» на территории Российской Федерации, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Издательский дом «АФС», Москва (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №717913 знака «DAY» с конвенционным приоритетом от 30.03.1999 произведена в Международном бюро ВОИС 12.07.1999 в отношении товаров 09 и услуг 35 и 42 классов МКТУ. Владельцем знака является компания Day Management AG, Швейцария (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 24.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 717913 знака «Day» на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, 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 адреса правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 09.11.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 16.01.2012 года, с приложением копии заявления от 24.10.2011. В материалах заявки содержится подтверждение получения указанного уведомления правообладателем.

Материалы, представленные для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности

в той области, к которой относятся товары и услуги, в отношении которых охраняется спорный знак, и намерениях использования на территории Российской Федерации товарного знака «wday», в связи с чем им подана заявка №2010733328 на регистрацию товарного знака. В подтверждение заинтересованности прилагается распечатка информационно-развлекательного женского портала, а также материалы заявки на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №717913 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в заявлении от 24.10.2011, убедительными.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает Гражданский кодекс Российской Федерации 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.

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.

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.

Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя, не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему знака по международной регистрации №717913 в отношении товаров 09 услуг 35 и 42 классов МКТУ в установленные законодательством Российской Федерации сроки и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 24.10.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить заявление от 24.10.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №717913 полностью.