

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 (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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 24.12.2009, поданное ООО «АГРЕГАТ АЛЬЯНС», Россия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении на территории Российской Федерации действия правовой охраны знака по международной регистрации №558307 в связи с его неиспользованием, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного знака со словесными элементами «FIRE AND ICE» произведена Международным Бюро ВОИС 16.08.1990 за №558307 с конвенционным приоритетом от 21.02.1990 на имя «WILLY BOGNER FILM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG» (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 09, 12, 16, 18, 25, 28, 30, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. В предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №558307 на территории Российской Федерации отказано в отношении товаров 03 класса МКТУ. Срок действия – до 16.08.2010.

Заявление о досрочном прекращении на территории Российской Федерации действия правовой охраны знака по международной регистрации №558307 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2009 в связи с неиспользованием знака в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса. Заявление подано в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам с приложением экземпляра заявления от 24.12.2009.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2010, лицом, подавшим заявление, были представлены материалы, касающиеся его заинтересованности в подаче такого заявления:

- аналитический отчет по результатам маркетингового исследования [1];
- копии материалов договоров: № 25/09 от 25.09.2009, № 0017 от 04.08.2009 [2];
- копия соглашения о сотрудничестве [3];
- копии лицензий [4];
- письмо от 09.03.2010 [5];
- медиаплан для продвижения водки FIRE&ICE [6].

Также на заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2010, лицом, подавшим заявление, был скорректирован объем притязаний, а именно указана просьба рассматривать заявление в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ: «пиво».

Представленные материалы [1-6] свидетельствуют об осуществлении лицом, подавшим заявление, хозяйственной деятельности в области управления и организации производства и реализации спиртных напитков (водка «FIRE&ICE»), что позволяет усмотреть заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 558307 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ: «Beer».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.03.2010, правообладатель не присутствовал и отзыва по мотивам заявления не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 24.12.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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) и вышеуказанные Кодекс и Правила.

На основании пункта 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 пунктом 1 статьей 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 знака, не меняющем его существа.

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 24.12.2009 могла руководствоваться только той информацией о владельце знака, которая содержится в материалах заявки №558307/50 и информационной базе ВОИС.

Ввиду этого, направив соответствующие уведомления правообладателю и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о заявлении от 24.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №558307.

Поскольку на заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель отсутствовал, а также отзыва по мотивам заявления не представил, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании знака по международной регистрации № 558307 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 24.12.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 24.12.2009 и досрочно частично прекратить действие правовой охраны знака по международной регистрации № 558307 на территории Российской Федерации, сохранив ее действие в отношении товаров 09, 12, 16, 18, 25, 28 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, и товаров 32 класса МКТУ: «mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages».**