

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 09.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №764177 на территории Российской Федерации, поданное CASTEL FRERES (Societe par actions simpliffee), Франция (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №764177 знака «JARDINES DEL REY» произведена Международным бюро ВОИС 15.05.2001. Владельцем знака является EMPRESA DE BEBIDAS Y LICORES DE CIEGO DE AVILA Carretera Central Km 468 Extremo Oeste Ciego de Avila (CUBA) (далее – правообладатель). На территории Российской Федерации правовая охрана знаку по международной регистрации №764177 предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 09.12.2009 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 764177 на территории Российской Федерации в полном объеме в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя, имеющиеся на сайте ВОИС, в установленном порядке было направлено уведомление от 28.12.2009 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.03.2010 года, с приложением копии заявления.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель, уведомленный должным образом, не явился и доказательств использования знака по международной регистрации №764177 в отношении товаров, на которые распространяется правовая охрана знака, не представил.

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

Правовая база для рассмотрения заявления от 09.12.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (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.

Лицо, подавшее заявление, представило документы, свидетельствующие о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны знака «JARDINES DEL REY» по международной регистрации №764177.

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

В соответствии с пунктом 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.

На основании пункта 1 статьи 17 Закона правообладатель уведомляет федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности об изменении своего наименования, фамилии, имени или отчества, о сокращении перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, об

изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа, о других изменениях, относящихся к регистрации товарного знака.

На основании пункта 1 статьи 1505 ГК 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 09.12.2009 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится на сайте ВОИС и в материалах заявки №764177/50. На дату рассмотрения заявления от правообладателя товарного знака уведомление об изменениях его имени или адреса, предусмотренное статьей 17 Закона и пунктом 1 статьи 1505 ГК, не поступало.

Ввиду этого, направив уведомления правообладателю по вышеуказанному адресу, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 09.12.2009.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 33 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 09.12.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 09.12.2009, досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №764177 полностью.