

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 04.02.2010. Данное заявление подано Обществом с ограниченной ответственностью «ИНФИНИТИ», Тверская обл., г. Кимры (далее — лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 830385 словесного знака «INFINITO» частично в связи с его неиспользованием, при этом Палата по патентным спорам установила следующее.

Регистрация словесного знака «INFINITO» произведена МБ ВОИС 12.06.2004 за № 830385 для товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Ursula Marre Vormholzer Ring 69A 58456 Witten (Allemagne) (далее – владелец).

Знак представляет собой слово «INFINITO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 04.02.2010 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 830385 словесного знака «INFINITO» частично, а именно, в отношении всех зарегистрированных товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне, в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих подаче настоящего заявления.

В адрес владельца (Ursula Marre Vormholzer Ring 69A 58456 Witten (Allemagne)) и его представителя (von Kirschbaum, Alexander Deichmannhaus am Dom (Bahnhofsvorplatz 1) 50667 Cologne (Allemagne)) в установленном порядке были направлены уведомления от 04.03.2010 № 830385/50 о принятии заявления от 04.02.2010 к рассмотрению в Палате по патентным спорам с приложением копии заявления от 04.02.2010 и назначении даты заседания коллегии на 23.04.2010. Согласно уведомлениям о вручении представителем владельца и самим владельцем была получена 30.03.2010 и 29.03.2010, соответственно, корреспонденция № 830385/50 по форме уведомления 870 от 04.03.2010.

Лицо, подавшее заявление, в материалах заявления от 04.02.2010 представило письменное пояснение и документы (всего на 6 л.) в части разъяснения заинтересованности, предусмотренной требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса. При этом было указано, что Общество с ограниченной ответственностью «ИНФИНИТИ» является владельцем права на фирменное наименование «ИНФИНИТИ», а также производителем товаров по 25 классу МКТУ, маркируемых обозначением «INFINITI». Таким образом, лицо, подавшее заявление, считает себя заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 830385 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке владелец на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам заявления от 04.02.2010 не представил.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам сочла доводы, изложенные в заявлении от 04.02.2010, убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 04.02.2010 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с

изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон), Кодекс и упомянутые 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.

Использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации и т.п.

На основании пункта 2 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 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.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

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 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием. В соответствии с пунктом 5.2 Правил по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства. В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

Согласно заявлению от 04.02.2010 испрашивается досрочное прекращение на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 830385 словесного знака «INFINITO» частично, а именно, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне. Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 04.02.2010 могла руководствоваться только той информацией о владельце, которая содержится в материалах заявки № 830385/50 и информационной базе МБ ВОИС. Ввиду этого, направив соответствующие уведомления владельцу и его представителю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению владельца о заявлении от 04.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации № 830385 частично. Поскольку на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.04.2010, владелец отсутствовал, а также отзыва по мотивам заявления от 04.02.2010 не представил, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные законодательством сроки в отношении товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 04.02.2010.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить заявление от 04.02.2010, досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 830385 частично, сохранив ее действие в отношении всех товаров 18, 28 классов МКТУ.