

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, 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 21.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №545149 знака «HEXAGONE», поданное компанией МГИ Лакшери Групп СА (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «HEXAGONE» №545149 с конвенционным приоритетом от 13.04.1989 произведена в Международном бюро ВОИС 12.10.1989 в отношении товаров 14 класса МКТУ со сроком действия 20 лет. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 04 класса МКТУ. Владельцем знака является компания ALDEBERT PARIS, Societe anonyume (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 21.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации № 545149 на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в связи с его неиспользованием правообладателем на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления.

В адрес правообладателя (ALDEBERT PARIS, Societe anonyume 99, rue de Sevres, F-75006 PARIS (FR)) и в адрес для переписки, имеющийся в материалах по заявке (Nony & Associes Conseils en Propriete Industrielle 29, rue Cambaceres F-75008 PARIS (FR)), в установленном порядке были направлены уведомления от 11.09.2008, с приложением копии заявления от 21.07.2008, о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 04.02.2009 года.

Правообладатель или его представитель на заседании коллегии отсутствовали и доказательств использования международной регистрации «HEXAGONE» №545149 не представили.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 21.07.2008 ввиду нижеследующего.

С учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №545149 (12.10.1989) и положений статьи 13 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) правовая база для рассмотрения заявления от 21.07.2008 включает Гражданский кодекс Российской Федерации, введённый 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 заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

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.

С учетом даты (13.08.2008) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащей ему международной регистрации, составляет с 13.08.2005 по 12.08.2008, включительно.

Рассматриваемая международная регистрация представляет собой словесное обозначение «HEXAGONE», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 545149 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ.

В период указанного времени правообладателем товарного знака являлась ALDEBERT PARIS, Societe anoyume 99, rue de Sevres, F-75006 PARIS (FR) .

Направив уведомление правообладателю и его представителю по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя товарного знака о поступившем заявлении от 21.07.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака «Hexagone» по международной регистрации №545149.

Таким образом, Палата по патентным спорам, не располагает материалами, доказывающими использование международной регистрации № 545149 правообладателем и не имеет оснований для вывода об использовании знака по международной регистрации №545149 в отношении товаров 14 класса МКТУ в установленный пунктом 1 статьи 1486 Кодекса срок.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 21.07.2008 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «HEXAGONE» по международной регистрации № 545149 полностью.**