

**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 03.03.2011 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации №793658 в связи с неиспользованием знака, поданное по поручению ГРУП АДЕО, Франция (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установила следующее.

Международная регистрация №793658 знака «LUXMAN» произведена Международным Бюро ВОИС 11.12.2002 в отношении товаров 11 класса МКТУ. Владелец регистрации является Lights of Australia Pty Ltd, 11 Kilpa Place St Ives NSW 2075, Australia (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №793658 знака «LUXMAN» в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления. В качестве обоснования заинтересованности лицом, подавшим заявление, отмечается, что знак по международной регистрации №793658 является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «LEXMAN» по международной регистрации №878816 на имя ГРУП АДЕО. Лицо, подавшее заявление, является правообладателем регистрации знака «LEXMAN» в Евросоюзе, а также во Франции. Также отмечается, что в 2006 году правообладатель указанных регистраций сменил свое название с Леруа Мерлен на ГРУП АДЕО.

В качестве подтверждения заинтересованности лицом, подавшим заявление, представлены следующие документы:

- информация о международной регистрации №878816 знака «LEXMAN»;
- копия предварительного отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №878816 знака «LEXMAN»;
- копия окончательного решения в отношении международной регистрации №878816 знака «LEXMAN»;
- информация о регистрации №4832151 знака «LEXMAN» в Евросоюзе с переводом перечня товаров 11 класса МКТУ на русский язык;
- информация о регистрации №3372399 знака «LEXMAN» во Франции с переводом перечня товаров 06 и 11 классов МКТУ;
- информация об изменении наименовании лица, подавшего заявления, ГРУП АДЕО;
- реклама продукции магазина Леруа Мерлен во Франции, Испании, Польше.

Заявление от 03.03.2010 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 15.03.2011 о дате заседания коллегии с приложением копии заявления.

Правообладатель свой отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 03.03.2011 включает Кодекс и упомянутые Правила Палаты по патентным спорам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, 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, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на

документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

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 трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.

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 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. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса 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 Палаты по патентным спорам, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

С учетом даты (03.03.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 03.03.2008 по 02.03.2011 включительно.

Знак «LUXMAN» по международной регистрации №793658 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. На территории Российской Федерации правовая охрана знаку по международной регистрации №793658 предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 03.03.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в международной регистрации №793658 и базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Ввиду этого, направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя знака о поступившем заявлении от 03.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации №793658 знака «LUXMAN».

В этой связи Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №793658 знака «LUXMAN», не имеет оснований для вывода об использовании данного знака в отношении указанных в регистрации товаров и услуг в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 03.03.2011.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить заявление от 03.03.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «LUXMAN» по международной регистрации №793658.**