

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 – Гражданский кодекс Российской Федерации), 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 (далее - Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.05.2008, о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №701371 в связи с ее неиспользованием на территории Российской Федерации, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Октагон», г. Пятигорск (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №701371 словесного знака «OCTAGON» произведена в Международном бюро ВОИС 24.04.1998, с конвенционным приоритетом от 12.01.1998 на имя OCTAGON WORLDWIDE HOLDINGS B.V., Van Marwijk, Kooystrat 2-3, NL-1096 BR, AMSTERDAM (NL) (далее – правообладатель) в отношении товаров услуг 35, 41, 42 классов МКТУ со сроком действия до 24.04.2018.

В Палату по патентным спорам 16.05.2008 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №701371 в отношении всех услуг 35, 41, 42 классов МКТУ по причине ее неиспользования на территории Российской Федерации непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адреса правообладателя и его представителя, указанные в материалах заявки и в базе данных Международного Бюро ВОИС, в установленном порядке были направлены уведомления от 11.06.2008 с сообщением о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.02.2009.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.02.2009, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам заявления, однако лицо, подавшее заявление, представило ходатайство рассматривать заявление от 14.05.2008 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, услуг 41 класса МКТУ «издательские услуги», услуг 42 класса МКТУ «услуги, связанные с печатью».

Изучив материалы дела и заслушав лицо, подавшее заявление, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 14.05.2008 с уточнениями от 17.02.2009.

Правовая база для рассмотрения данного заявления с учетом даты регистрации (24.04.1998) знака «ОСТАГОН» по международной регистрации №701371 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и указанные выше Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

На основании пункта 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.

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.

Согласно пункту 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 или о досрочном

прекращении правовой охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации.

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 14.05.2008 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе знака, которая содержится в международной регистрации №701371 и в базе данных Международного Бюро ВОИС.

В указанных источниках информации не содержится каких-либо сведений относительно изменений правообладателя международной регистрации №701371 или его адреса.

Ввиду этого, направив уведомления по вышеуказанным адресам, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 14.05.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №701371 знака «ОСТАГОН» по причине его неиспользования, не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного знака в отношении услуг 35, услуг 41 «издательские услуги», услуг 42 «услуги, связанные с печатью» классов МКТУ в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 14.05.2008 с уточнениями от 17.02.2009.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 14.05.2008 и досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака «ОСТАГОН» по международной регистрации №701371 в отношении всех услуг 35, услуг 41 «издательские услуги», услуг 42 «услуги, связанные с печатью» классов МКТУ.