

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), рассмотрела заявление от 12.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №803366, поданное компанией adidas AG, Германия (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №803366 комбинированного знака со словесными элементами «mi modelsindustry» с конвенционным приоритетом от 12.03.2003 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 22.04.2003 в отношении товаров и услуг 25, 35, 41 классов МКТУ на имя BERTOLA GIULIO, Viale Partigiani d'Italia, 1 I-16031 BOGLIASCO (GE) (Italie) (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2010 поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №803366 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, в связи с его неиспользованием.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 23.08.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.10.2011, с приложением копии заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления.

Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

В свою очередь, лицо, подавшее заявление, представило материалы, отражающие его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации спорного знака, которая была обоснована в заявлении тем, что оно является крупным европейским производителем, имеющим мировую известность и производит следующие товары: одежда, обувь, аксессуары для легкой атлетики, американского футбола, тенниса, фитнеса, футбола, баскетбола, спортивной ходьбы. Кроме того, лицо, подавшее заявление выпускает одежду, обувь, головные уборы под сходным обозначением «ті».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.08.2011, включает в себя упомянутые выше Кодекс и Правила.

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, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

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 течении 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.

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.

В случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление, предусмотренное пунктом 1.12 Правил, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 12.08.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Ввиду этого, направив уведомления в адрес правообладателя и его представителя, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем заявлении от 12.08.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №803366 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием.

Таким образом, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление от 12.08.2011, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №803366 в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в международной регистрации, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 12.08.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить заявление от 12.08.2011 и досрочно частично прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №803366 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.