

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 25.11.2011, поданное компанией Бритиш Американ Табакко (Брэндс) Инк. (корпорация штата Делавэр) (British American Tobacco (Brands) Inc. (a Delaware corporation), США (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №896848, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «MELIA» по международной регистрации №896848, осуществленной Международным бюро ВОИС 04.07.2006 на имя CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUOC LA SAI GON (VN) (SAIGON TOBACCO COMPANY LIMITED), Вьетнам (далее – правообладатель), предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ «cigarettes».

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 25.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №896848 в отношении товаров 34 класса МКТУ в связи с его неиспользованием на основании статьи 1486 Кодекса.

К заявлению приложены материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего заявление, обусловленную тем, что, являясь всемирно известной табачной компанией с самой широкой географией деятельности, обладая правами на сходные знаки, в оформлении которых используется изобразительный элемент в виде круга, обведенного тремя окружностями разной толщины, зарегистрированные в отношении товаров 34 класса МКТУ, оно имеет намерение распространить

действие принадлежащего ей исключительного права на территорию Российской Федерации и реально использовать сходный товарный знак для индивидуализации своих товаров, относящихся к 34 классу МКТУ, и осуществило необходимые подготовительные действия к такому использованию, подав заявку №2011713311 на регистрацию товарного знака.

В юридический адрес правообладателя – CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUOC LA SAI GON (VN)(SAIGON TOBACCO COMPANY LIMITED) 152 Tran Phu, Quan 5, thanh pho Ho Chi Minh (Viet Nam) и его представителя VAN PHONG LUAT SU PHAM & LIEN DANH, (PHAM & ASSOCIATES), 8 Tran Hung Dao, Hanoi (Viet Nam), указанные в международной регистрации №896848, в установленном порядке были направлены уведомления с приложением экземпляра заявления и указанием даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, однако, отзыв правообладателя по мотивам заявления представлен не был, и его представитель участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 25.11.2011 о досрочном частичном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №896848 убедительными ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения данного заявления включает 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 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.

Палата по патентным спорам при рассмотрении заявления от 25.11.2011 могла руководствоваться только той информацией о правообладателе, которая содержится в материалах международной регистрации № 896848.

Ввиду этого, направив уведомление правообладателю по адресам, указанным в международной регистрации №896848, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по его извещению о поступившем заявлении от 25.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации принадлежащей ему международной регистрации № 896848.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении

правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

В силу указанного Палата по патентным спорам, не располагая отзывом правообладателя на заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 896848 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации, не имеет оснований для вывода об использовании вышеуказанной регистрации на территории Российской Федерации и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 25.11.2011.

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

удовлетворить заявление от 25.11.2011 и досрочно полностью прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №896848.